



UNIVERSIDAD DE MURCIA

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

**Invenciones universitarias:
generación, protección y transferencia**

Dirigida por

Prof. Dra. Dña. Rosalía Alfonso Sánchez

Prof. Dr. D. Julián Valero Torrijos

Dña. María de la Luz Sánchez García

2016

Tesis para la obtención del grado de Doctor presentada por la Licenciada MARÍA DE LA LUZ SÁNCHEZ GARCÍA y realizada bajo la dirección de la Prof. Dra. Dña. Rosalía Alfonso Sánchez, Profesora Titular de Derecho Mercantil y del Prof. Dr. D. Julián Valero Torrijos, Profesor Titular de Derecho Administrativo, ambos de la Universidad de Murcia.

Murcia, 2016

A mi familia,

*Cuando quieras emprender algo,
habrá gente que te dirá que no lo hagas,
cuando vean que no te pueden detener,
te dirán cómo lo tienes que hacer
y cuando finalmente vean que lo has logrado,
dirán que siempre creyeron en ti*

(Maxwell)

INDICE

ABREVIATURAS.....	3
-------------------	---

CAPÍTULO PRIMERO

LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

I. PRELIMINAR	9
II. LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. SUS CATEGORÍAS	9
1. La investigación en la universidad	9
2. Categorías de investigación.....	12
A) Investigación básica	13
B) Investigación aplicada.....	15
C) Falta de rigor terminológico en nuestro ordenamiento	16
III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD	23
1. “Resultados básicos”	25
A) Las obras literarias, artísticas o científicas	25
B) Los descubrimientos científicos.....	27
2. “Resultados aplicables”	29
A) Delimitación.....	29
B) En especial, las invenciones.....	30
IV. PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD.....	35
1. Medios de protección para los resultados básicos. La propiedad intelectual.....	36
2. Medios de protección para los resultados aplicables	39
A) Propiedad industrial	39
B) Propiedad intelectual. Coincidencia de medios de protección para un mismo resultado	45
3. Sobre el llamado “ <i>período de gracia</i> ”	49

CAPÍTULO SEGUNDO

LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

I. PRELIMINAR.....	59
II. APROXIMACIÓN A LA INVENCION UNIVERSITARIA	59
1. Significado y alcance.....	59
2. Evolución normativa de las invenciones universitarias.....	65
3. Nueva regulación de las invenciones universitarias	67
III. INVENCIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20 LP. CLASIFICACIÓN DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS	70
IV. EL “PROFESOR CON FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN” COMO CRITERIO DIFERENCIADOR DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS	73
1. La condición de “profesor con función de investigación” a los efectos de la LP. Necesaria adaptación al concepto de “personal investigador” de la NLP.....	74
2. Grado académico frente a categoría profesional. La concreción de un criterio objetivo para identificar al “profesor con función de investigación”	77
3. Breve nota aclaratoria respecto de la segunda exigencia contenida en el art. 20.2 LP: “(...) que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora”. 83	83
V. CATEGORÍAS PROFESIONALES DE PDI CON FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTEMPLADAS EN LA LOU. CASOS PARTICULARES.....	85
1. Categorías profesionales de PDI con función de investigación contempladas en la LOU	85
2. Casos particulares	90
A) El Profesor Asociado.....	90
B) El personal investigador en formación. Implicaciones de su concepción como PDI con función de investigación en materia de invenciones universitarias	95
VI. EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COMO CATEGORÍA SEPARADA	102

CAPITULO TERCERO

TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS

I. PRELIMINAR	109
II. TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DEL PROFESOR PURAS...	109
1. Punto de partida: La Patent and Trademark Amendments Act of 1980 (Ley Bayh-Dole).....	112
2. La adopción de un modelo de “titularidad institucional” por la Ley de Patentes de 1986.....	114
III. LA ADOPCIÓN DEL SISTEMA DE TITULARIDAD INSTITUCIONAL EN DERECHO COMPARADO. DIFERENTES FORMAS DE INCORPORAR UNA MISMA REALIDAD.....	120
1. Marco regulador de la titularidad de las invenciones universitarias (en particular, de las invenciones del profesor).....	121
2. Comunicación a la universidad del logro de la invención	126
A) Forma de la comunicación	128
B) Plazo para la comunicación.....	131
C) Forma y plazo en ordenamientos de nuestro entorno.....	133
D) Soluciones en torno a la forma y plazo de la comunicación.....	136
3. Momento de la adquisición por la universidad de la titularidad de la invención	138
IV. EL “PRIVILEGIO ACADÉMICO” COMO ALTERNATIVA. EL PARADIGMÁTICO CASO DE ITALIA	144
1. La Legge 18 ottobre 2001, n. 383	145
2. Il Codice dei Diritti di Proprietà Industriale	148
V. INCORPORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TITULARIDAD EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS. REALIDAD PRÁCTICA	152
1. La titularidad institucional en Estados Unidos.....	153
2. La titularidad institucional en Alemania	155
3. La titularidad institucional en Reino Unido	157
4. El privilegio académico en Italia.....	159
VI. CONSIDERACIONES CRÍTICAS DE LOS SISTEMAS DE TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DEL PROFESOR PURAS	161

1. Consideraciones sobre el privilegio académico.....	162
2. Consideraciones sobre la titularidad institucional.....	163
3. ¿La titularidad institucional o el privilegio académico como opción para España? Propuesta de una realidad modulada.....	165
VII. PARTICULARIDADES DE LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DEL PROFESOR CONTRATADAS.....	169
1. La universidad o el investigador como partes del contrato.....	169
2. Titularidad de los resultados.....	172
VIII. TITULARIDAD DE OTRAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS..	176
1. Idoneidad de la aplicación del régimen de las invenciones laborales a “otras invenciones universitarias”.....	177
2. Régimen previsto para las invenciones laborales (o de relación de empleo o de servicios).....	180
A) Invenciones pertenecientes al empleador.....	181
B) Invenciones asumibles por el empleador.....	183
C) Invenciones pertenecientes al empleado.....	185
3. Invenciones del Profesor Asociado (puramente docente) y del PAS como invenciones laborales (o de relación de empleo o de servicios).....	186
A) Invenciones del Profesor Asociado puramente docente.....	186
B) Invenciones del Personal de Administración y Servicios.....	188

CAPITULO CUARTO

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES TITULARIDAD DE LA UNIVERSIDAD MEDIANTE PATENTE. PARTICULARIDADES DE LAS PATENTES UNIVERSITARIAS Y SUS MEDIOS DE EXPLOTACIÓN

I. PRELIMINAR.....	195
II. INVENCIÓN UNIVERSITARIA COMO INVENCIÓN PATENTABLE.....	197
1. Novedad.....	201
2. Actividad inventiva.....	206
3. Aplicación industrial.....	210
III. PROTECCIÓN DE LA INVENCIÓN UNIVERSITARIA A TRAVÉS DE PATENTE.....	213

1. Bondades de la protección de la invención universitaria a través de patente ..	213
2. Derecho a la patente y derecho de patente en la universidad.....	216
A) Ejercicio por la universidad del derecho a la patente	218
B) Falta de ejercicio del derecho a la patente por la universidad.....	219
3. Extensión de la patente universitaria fuera del ámbito nacional. “Cesión” de la titularidad al investigador.....	222
A) Alcance territorial de la patente	222
B) Conflicto universidad-inventor en cuanto a la extensión internacional de la patente	225
4. Futuros desarrollos de las invenciones titularidad de la universidad protegidas por patente. La excepción de uso experimental y su especial relevancia en el ámbito universitario	228
A) Riesgo de pérdida de control sobre futuros desarrollos de las invenciones....	228
B) Excepciones legales al derecho de patente.....	230
C) La excepción relativa al uso experimental	233
IV. DERECHOS Y DEBERES EN LA PATENTE UNIVERSITARIA.....	236
1. Tasas de solicitud y mantenimiento de las patentes universitarias. Breve apunte	236
2. Obligación de explotar las patentes universitarias	242
3. Distribución de los beneficios de explotación de las patentes universitarias...247	
A) Cuestiones generales de la participación en beneficios	247
B) Participación del profesor/ investigador en los beneficios.....	250
C) Participación de los Departamentos y/o Grupos de Investigación en los beneficios	252
D) Participación de las unidades de gestión en los beneficios.....	252
E) Fondos de propiedad industrial/intelectual.....	253
F) Otras aplicaciones/destinos	254
G) Participación en beneficios del personal investigador de los EPIs.....	255
V. MEDIOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS PATENTES UNIVERSITARIAS. APROXIMACIÓN	256
1. Explotación a través de acuerdos con Empresas de Base Tecnológica (EBTs)	257
2. Explotación a través de la creación de <i>Spin-offs</i> universitarias	261
3. Explotación a través de licencia. En particular, la licencia contractual	265

CAPITULO QUINTO**EXPLOTACIÓN DE PATENTES UNIVERSITARIAS A TRAVÉS DE
LICENCIAS CONTRACTUALES**

I. PRELIMINAR.....	275
II. CONCEPTO, CARACTERES Y NATURALEZA DE LA LICENCIA CONTRACTUAL DE PATENTE UNIVERSITARIA.....	276
1. Concepto y caracteres generales del contrato de licencia de patente	276
2. Modulación de los caracteres del contrato por la condición pública de la universidad en la licencia de patente universitaria	279
III. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE POR LA UNIVERSIDAD	284
IV. OBJETO DE LA LICENCIA DE PATENTE.....	289
1. Definiciones.....	291
2. Extensión de la licencia: actos de explotación conferidos y carácter exclusivo (no exclusivo).....	293
3. Ámbito territorial de la licencia.....	297
4. Duración y término de la licencia.....	300
V. SUJETOS Y CONTENIDO DEL CONTRATO	301
1. Sujetos en la licencia de patente universitaria. Especial consideración a la posición jurídica del profesor	301
2. La universidad como licenciante	307
A) Obligación de transmitir los conocimientos técnicos necesarios para explotar la invención patentada	308
B) Obligación de saneamiento por evicción.....	317
C) Obligación de saneamiento por vicios.....	319
2. El licenciatario.....	321
A) Obligación de pago.....	321
B) Obligación de explotar la patente licenciada.....	330
C) Prohibición de sublicencia.....	333
3. Obligaciones recíprocas.....	335
A) Mejoras y perfeccionamiento de la patente universitaria.....	335
B) Confidencialidad.....	341
VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO	342

CONCLUSIONES.....	347
SUMMARY AND CONCLUSIONS	365
BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	387
ANEXOS.....	413

ABREVIATURAS

ABREVIATURAS

ADPIC	Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ANECA	Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Acreditación
ArbEG	Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
AUTM	Association of University Technology Managers
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
CC	Código Civil
CCom	Código de Comercio
CDPI	Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, de 10 de febrero de 2005
CPE	Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas
CUP	Convenio de la Unión de París (20 de marzo de 1883)
DA	Disposición Adicional de la Ley de Propiedad Intelectual
DEA	Diploma de Estudios Avanzados
DF	Disposición Final
DT	Disposición Transitoria
EBD	Enterprise and Business Development Office
EBEP	Estatuto Básico del Empleado Público
EBI	Estatuto Básico del Becario de Investigación (RD 1326/2003, de 24 de octubre)
EBTs	Empresas de Base Tecnológica
EPIF	Estatuto del Personal Investigador en Formación (RD 63/2006, de 27 de enero)
EPIs	Entes Públicos de Investigación
FJ	Fundamento Jurídico
GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
HRG	Hochschulrahmengesetz
I+D	Investigación y Desarrollo
LBD	Ley Bayh-Dole (Patent and Trademark Amendments Act of 1980)

LCTI	Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
LES	Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
LGT	Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
LOMLOU	Ley 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la LOU
LOU	Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
LP	Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
LPAP	Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
LTPP	Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos
MTTC	Massachusetts Technology Transfer Center
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NIH	National Institutes of Health
NLP	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
OEP	Oficina Europea de Patentes
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OTA	Office of Technology Assessment
OTRIs	Oficinas de Transferencia de Tecnología
PA	Patent Act (1977)
PAS	Personal de Administración y de Servicios
PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty, Washington 1970)
PDI	Personal Docente e Investigador
RAE	Real Academia Española de la Lengua
RBDO	Research and Business Development Office
RD	Real Decreto
	Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
	Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SECTI	Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional

STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TRLCSP	RDLegislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba Texto
TRLET	RDLegislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
TRLPI	RDLegislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
TS	Tribunal Supremo
UAL	Universidad de Alicante
UALM	Universidad de Almería
UAM	Universidad Autónoma de Madrid
UC	Universidad Complutense de Madrid
UCA	Universidad de Cádiz
UCLM	Universidad de Castilla La Mancha
UCO	Universidad de Córdoba
UDC	Universidade a Coruña
UE	Unión Europea
UG	Universidad de Granada
UH	Universidad de Huelva
UJ	Universidad de Jaén
ULE	Universidad de León
ULPGC	Universidad de las Palmas de Gran Canaria
UMU	Universidad de Murcia
UNED	Universidad Nacional de Educación a Distancia
UniZar	Universidad de Zaragoza
UO	Universidad de Oviedo
UPCT	Universidad Politécnica de Cartagena
UPF	Universidad Pompeu Fabra
UPV	Universidad del País Vasco
URIV	Universitat Rovira i Virgili
UVA	Universidad de Valladolid

CAPÍTULO PRIMERO

LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

I. PRELIMINAR

Para poder abordar la problemática de las invenciones universitarias y su deficiente, poco preciso y disfuncional régimen jurídico es ineludible tratar, en primer lugar, la actividad investigadora que las origina siendo ésta, además, una de las funciones básicas del personal investigador de la universidad.

La invención es una de las posibles manifestaciones de la investigación universitaria cuando esta última alcanza la dimensión de resultado. Pero hemos de plantearnos si toda investigación puede dar lugar a una invención o si, para ello, se tienen que dar una serie de premisas. Con este propósito, estudiaremos qué se entiende por investigación, en concreto, la realizada en la universidad, constatando la existencia de diversas categorías de investigación a las que nuestro ordenamiento identifica y atribuye consecuencias jurídicas. Asimismo, se hace necesario comprobar si existen diferentes tipos de resultados de investigación, y si responden a una clasificación formal (legal) dada o si debe proponerse *ex novo*, algo esencial para poder identificar la categoría a la que pertenece la invención.

En última instancia, nos referiremos a las formas de protección jurídica que cabe conferir a cada uno de los tipos de resultados especificados, debiendo ubicar a la invención enmarcada en alguno de ellos, y siendo objeto de la protección que resulte más adecuada según criterios objetivos y subjetivos.

II. LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. SUS CATEGORÍAS

1. La investigación en la universidad

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), regula la investigación como una de las funciones esenciales de la universidad. En este sentido, la actividad investigadora es clave para generar conocimiento y estimular el pensamiento crítico, *quid* de todo proceso científico. El art. 39.1 LOU concreta

el significado jurídico-institucional de la investigación universitaria¹ al concebirla como fundamento esencial de la docencia y como herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad². Esta disposición será de aplicación directa pero, además, servirá de criterio de interpretación sobre la normativa y actuación propias de las universidades³.

Sin embargo, no existe un concepto legal de investigación. Los esfuerzos legislativos en la materia se reducen al proyecto de Estatuto del Personal Docente e Investigador Universitario⁴, todavía en fase de borrador que, al delimitar las funciones y dedicación de dicho profesorado (PDI) propone, a título ilustrativo y sin ánimo de exhaustividad, algunas actividades de investigación que se pueden incluir en esta función. Así, de un lado, se configuran como “actividades y proyectos de investigación”, el diseño, dirección y ejecución material de trabajos y proyectos de investigación, principalmente obtenidos en convocatorias competitivas; las colaboraciones con otros grupos o investigadores, nacionales y extranjeros; la puesta a punto de instrumentos, técnicas, protocolos o procedimientos de utilidad en su grupo; el diseño, la planificación y la utilización de infraestructuras e instalaciones para la investigación y las actividades científicas formativas. De otro, se entenderán como actuaciones de “evaluación o gestión de la investigación”, la dirección y coordinación de grupos y redes de investigación; la participación en procesos de evaluación por pares y el asesoramiento a instituciones académicas (evaluación de programas, participación en comités de revistas y reuniones científicas y académicas); el diseño, coordinación y planificación de programas de investigación autonómicos, estatales e

¹ Acerca de esta concreción de la investigación universitaria, a partir de la misión atribuida con carácter general a la universidad por el art. 1 LOU, véase, SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. y PALENCIA HERREJÓN, F., *La nueva regulación de las Universidades. Comentarios y análisis sistemático de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*, Ed. Comares, Granada, 2002, p. 383 y ss.

² Este precepto confirma los principios inspiradores del Título Preliminar de la LOU. En concreto, en relación a este último extremo (“la investigación universitaria como herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad”), el art. 1.2 LOU se refiere a la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.

³ Sobre esta afirmación véase, SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. y PALENCIA HERREJÓN, F., *La nueva regulación...*, cit., p. 383.

⁴ Para la consulta del borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas Españolas véase, <http://www.unican.es/NR/rdonlyres/D160C76F-7D8F-475E-8AEB-57F40CE120E3/0/EstatutoPDIBorrador.pdf> (Consultado el 05/06/2014).

internacionales, así como la coordinación, dirección y realización de actividades que contribuyan a la internacionalización de la investigación; o el diseño, implantación de planes de calidad y protocolos de buenas prácticas y de seguridad en la investigación, así como la participación en comités de ética en la investigación. En última instancia, se considera actividad de “difusión de la investigación”, la difusión del conocimiento a la comunidad científica mediante la redacción de publicaciones, libros, informes, medios audiovisuales y artísticos u otros medios establecidos como canales adecuados en cada disciplina académica; la dirección, organización y participación en congresos, conferencias y reuniones científicas; las actividades de difusión de la ciencia y de los beneficios sociales de la investigación científica dirigida a los entornos educativos preuniversitarios y a la sociedad en general, entre otras.

Este intento de delimitación todavía no se ha visto plasmado en disposición normativa alguna, por lo que debemos acudir a los términos en los que, con respecto a la investigación, se expresa la LOU que, a pesar de declarar su importancia y de consagrarla como función esencial de la universidad, no ofrece ni siquiera una aproximación conceptual a la misma. En todo caso, la LOU sí reconoce la libertad de investigación en el ámbito universitario (art. 39.2 LOU) que, junto con las libertades de cátedra y de estudio, conforman las tres principales manifestaciones de la libertad académica la cual, en última instancia, sirve de fundamento de la autonomía universitaria⁵. Respetando la libertad individual del investigador y basándose en la vertiente institucional de esa libertad, el art. 39.3 LOU establece que la universidad debe atender tanto a la investigación básica como a la aplicada, introduciendo de esta manera, dos categorías que, *a priori*, podrían conllevar consecuencias jurídicas diversas.

⁵ El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 26/1987, de 27 de febrero, definió la autonomía universitaria, en el marco del sistema constitucional (art. 27.10 CE), como un verdadero derecho fundamental, cuya justificación reside en el respeto a la “libertad académica”, es decir, a las libertades de enseñanza, de estudio y de investigación. Asimismo, el TC puntualiza que “la protección de estas libertades frente a injerencias externas constituye la razón de ser de la autonomía universitaria, la cual requiere, cualquiera que sea el modelo organizativo que se adopte, que la libertad de ciencia sea garantizada tanto en su vertiente individual cuanto en la colectiva de la institución, entendida ésta como la correspondiente a cada Universidad en particular y no al conjunto de las mismas”. Ésta se encuentra consagrada en el art. 2 LOU.

2. Categorías de investigación

La actividad investigadora desarrollada en la universidad ha ido evolucionando desde un umbral puramente teórico (investigación básica) hacia otro de carácter empírico (investigación aplicada), cobrando este último mayor auge que antaño⁶. Este giro en la orientación de la labor investigadora encuentra su fundamento en dos realidades: de un lado, el modelo económico imperante en nuestra sociedad, donde el cambio tecnológico se convierte en pieza clave implicando demandas cada vez más específicas necesitadas de resultados eficaces e inmediatos, lo que redundaría en nuevas exigencias para las instituciones⁷; de otro, la capacidad financiera de nuestras universidades, que se encuentra debilitada tanto en términos de investigación como de transferencia de conocimiento.

En lo que respecta al modelo económico actual, donde la creación de valor radica en el conocimiento, las universidades se han convertido en polos esenciales de innovación⁸. Algunos autores promueven la necesidad de categorizar la universidad como agente responsable del desarrollo económico del área

⁶ Sobre la importancia de la investigación académica en el desarrollo de nuevos productos y procedimientos industriales MANSFIELD, E., “Academic Research and Industrial Innovation”, en *Research Policy*, núm. 20, 1991, pp. 1-12. Este autor llevó a cabo un estudio empírico para el que seleccionó 76 empresas americanas que desarrollaban productos industriales en esferas diversas (equipamiento eléctrico, medicamentos, metales, petróleo, entre otras), demostrando cómo la investigación académica había influido positivamente en el desarrollo y en el volumen de venta de los productos manufacturados en las siete industrias de referencia. Además, demuestra la necesidad de que exista una efectiva vinculación entre la industria y los centros de investigación para que esto ocurra. En cualquier caso, apunta los peligros y atractivos inherentes a este tipo de prácticas cuando son realizadas por una universidad. De una parte, destaca la posible pérdida de los valores académicos tradicionales a favor de la industrialización de la actividad investigadora; de otra, señala la motivación de los profesores-investigadores por formar parte de proyectos con cierta entidad práctica.

⁷ Para algunos economistas este nuevo modelo económico vendría caracterizado por el uso intensivo de tecnología y, por ende, de información tecnológica. Desde una perspectiva no estrictamente jurídica véase DELONG, S. B. y SUMMERS, L. H., “The new Economy: background, questions and speculations”, en *Economic Policies for the Information Age*, Kansas City, 2001.

⁸ Al respecto, DÍAZ BORREGO, E. y PALMA MARTOS, L., consideran a las universidades como agentes imprescindibles en los sistemas nacionales de innovación [en “Evaluación de la transferencia de tecnología. El caso de la investigación contratada en las universidades”, en *XXX Reunión de Estudios Regionales. La Política Regional en la Encrucijada*, Barcelona, 18 y 19 de noviembre 2004. Disponible en <http://www.aecr.org/web/congresos/2004/pdf/142.pdf> (Consultado el 13/11/2013)].

geográfica en la que se encuentra⁹. Esta nueva concepción de la universidad trae consigo la reorientación de sus actuaciones, sobre todo en lo que concierne a su esfera investigadora, debiendo ésta responder a las nuevas necesidades tecnológicas y, en su caso, comerciales¹⁰.

En lo que se refiere a la captación de nuevos recursos financieros, la inversión en investigación de carácter aplicado se convierte en un atractivo que, a medio plazo y correctamente gestionado¹¹, podría contrarrestar el estancamiento en la financiación pública que las universidades reciben del Estado¹².

En todo caso, habrá que ver si realmente la investigación que se está realizando abarca o no ambas categorías; *ítem* más, si verdaderamente se trata de dos categorías separadas. Para ello trataremos de identificar si nuestro ordenamiento otorga a cada una de ellas consecuencias que, en última instancia, pudieran condicionar su protección jurídica.

A) Investigación básica

La investigación que tradicionalmente se ha desarrollado en la universidad es la denominada investigación “básica”, “pura”, “fundamental”, “teórica” o

⁹ En este sentido, RODRÍGUEZ PONCE, E., considera a las instituciones universitarias como elemento básico para generar mayores niveles de competitividad en un país [en “El rol de las universidades en la sociedad de conocimiento y en la era de la globalización. Evidencia desde Chile”, en *Interciencia*, vol. 34, núm. 11, Caracas, 2009, disponible en http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442009001100013 (Consultado el 17/09/2013)].

¹⁰ Algunos estudios argumentan esta necesidad de convertir los resultados de investigación en resultados comerciales precisamente basándose en las presiones que la sociedad actual plantea a la universidad. Al respecto, véase OTERO GONZÁLEZ, L., RODEIRO PAZO, D. y RODRÍGUEZ SANDIÁS, A. “La financiación de la investigación en las universidades públicas españolas: ¿Una salida financiera?”, en *Dialnet OAI Articles*, 2012, pp. 1-8, p.1. Disponible en dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2480020.pdf (Consultado el 06/07/2013).

¹¹ Así, OTERO GONZÁLEZ, L., RODEIRO PAZO, D. y RODRÍGUEZ SANDIÁS, A., “La financiación...”, cit., pp. 1-8, p.1. Disponible en dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2480020.pdf (Consultado el 06/07/2013).

¹² Sobre esta última apreciación véase, HENDERSON, R., JAFFE, A. B. y TRANJTENBERG, M., “Universities as a source of commercial technology: detailed analysis of university patenting, 1965-1988”, en *The Review of Economics and Statistics*, núm. 80 (1), 1998, pp. 119-128, p. 119.

“dogmática” (en adelante, investigación básica)¹³ y, hasta tiempos recientes, ha supuesto una de sus dedicaciones más fructíferas y duraderas¹⁴.

Este tipo de investigación responde a una clasificación que atiende al propósito de la actividad investigadora y nace con el fin de contribuir a la generación de teorías científicas, ya sean de nueva creación o modificación de las ya existentes¹⁵. Se caracteriza fundamentalmente porque tanto su punto de partida como el resultado que origina quedan circunscritos a un marco teórico sin que éstos sean contrastados con elemento práctico alguno.

La investigación básica consiste en un proceso basado en la generación de conocimiento del que no es predicable una aplicación práctica inmediata, sin que sea previsible que la posea en un futuro¹⁶. Parte de la doctrina la ha concebido como aquella “investigación realizada para el avance de conocimiento, sin trabajar para ventajas a largo plazo económicas o sociales y sin esfuerzos positivos para aplicar los resultados a problemas prácticos o transferir los resultados a sectores responsables de su uso”¹⁷.

Entendida en estos términos, la investigación básica estaría orientada a comprender y a estudiar fenómenos observables en la naturaleza y hechos reales

¹³ Seguiremos las denominaciones que, en primera instancia, otorga la LOU a estas categorías, a saber: básica y aplicada.

¹⁴ Sobre esta afirmación véase, FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S., *Derecho de patentes e investigación científica*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996. p. 34. Para el caso de Estados Unidos, serán las universidades los centros responsables de más de la mitad de la investigación de carácter básico generada en el país (CHAIFETZ, S., KATZ, Z., y BENKLER, Y., “Addressing Global Health Inequities: An Open Licensing Approach for University Innovations”, en *Berkeley Technology Law Journal*, núm. 20, 2005, pp. 1032-114, p. 1078).

¹⁵ Existen numerosas clasificaciones de la investigación atendiendo a diferentes criterios, a saber: 1) por la finalidad o propósito que persiguen (investigación “básica” o “aplicada”); 2) por los medios utilizados para obtener los datos (investigación “documental”, “de campo” o “experimental”); 3) por el nivel de conocimientos adquiridos (investigación “exploratoria”, “descriptiva” o “explicativa”). A nuestros efectos, nos interesará aquella clasificación que divide la investigación en “básica” y “aplicada”, ya que será el propósito que se desee conseguir la clave que nos permita adelantar el tipo de resultados generados al final de la actividad investigadora.

¹⁶ En este sentido y contraponiéndola con la investigación aplicada, que sería aquella que persigue buscar nuevos conocimientos pero con un fin práctico, se pronuncian autores como BLANCO JIMÉNEZ, A., *Protección Jurídica de las Invenciones Universitarias y Laborales*, Ed. Aranzadi, Pamplona 1999, p. 31. Asimismo, GHIDINI, G., *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*. Ed. Edward Elgar, Reino Unido y Estados Unidos de América, 2010, p. 38.

¹⁷ Véanse, AA.VV., *Frascati Manual*, Ed. OECD, 5ª edición, 1993, par. 227, p. 50; PÉREZ PUGATCH, M., *The International Political Economy of Intellectual Property Rights*, Ed. Edward Elgar, Reino Unido y Estados Unidos de América, 2004, pp. 17 y ss.

acontecidos sin ánimo de convertir los resultados derivados en bienes comerciales¹⁸.

B) Investigación aplicada

En términos generales, la investigación “aplicada”, “técnica”, “práctica” o “empírica” (en adelante, investigación aplicada) sería aquella “emprendida para adquirir un nuevo conocimiento dirigido principalmente hacia un objetivo específico práctico”¹⁹. A partir de ella se pretende resolver un problema técnico procurando obtener una solución concreta aplicable en la práctica. La “aplicabilidad” de sus resultados, además de elemento caracterizador de este tipo de investigación, es el principal presupuesto para el avance en el proceso de innovación²⁰. Para algunos autores, dicha expresión (extendida durante el siglo XX) englobaría la innovación técnica, artesanal, industrial y científica²¹.

¹⁸ En este sentido, cabe encuadrar en la investigación básica la denominada “*blue skies research*”. Se trata de un tipo de investigación que no busca solucionar un problema en concreto. No está orientada a conseguir unos fines específicos. En principio los conocimientos generados no buscan obtener valor comercial. No obstante, se advierte la potencialidad de sus resultados. Muchos comportan grandes avances cuantificables en términos económicos. El término tiene su origen en una discusión doctrinal entre el profesor Julius Comroe, que defendía que grandes descubrimientos provenían de una investigación no orientada, y el Secretario de Defensa de EE.UU, durante la presidencia de Eisenhower, cuya visión sobre la investigación básica rozaba la indiferencia y que en un discurso afirmó: “*No me preocupa lo que hace que la hierba sea verde*”. Comroe le replicó que debería haber utilizado mejor la frase “*No me preocupa lo que hace que el cielo sea azul*”, ya que a partir de esta afirmación se podrían explicar avances en diversas ramas de conocimiento (como la bacteria de la penicilina, entre otras) que tuvieron lugar gracias al descubrimiento de las partículas del aire que refractan luz y hacen que el cielo sea azul. Véase, PERKS, M., “Is there any value in blue-skies thinking?”, en *The Independent Blogs*, Octubre 2010. <http://blogs.independent.co.uk/2010/10/27/is-there-any-value-in-blue-skies-thinking/> (Consultado el 13/05/2013).

¹⁹ Definición que puede encontrarse en AA.VV., *Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development*, Ed. OECD, 6th edition, 2002, p. 30. Disponible en <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=120> (Consultado el 05/07/2012).

²⁰ En este sentido véase, FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S., *Derecho de patentes...*, cit., 1996. p. 35; Asimismo, BEIER, F.K., “Resultados de la investigación, derecho de patente e innovación”, en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo I, 1974. pp. 11-29. p. 19.

²¹ Así, VARGAS CORDERO, Z. R., “La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia científica”, en *Revista Educación*, núm. 33(1), 2009. pp. 155-165. p. 159 y ss; PADRÓN, J., “Bases del concepto de investigación aplicada”, disponible en <http://padron.entretemas.com/InvAplicada/index.htm> (Consultado el 04/06/2013).

En el mundo académico, investigación aplicada es aquella que explota teorías científicas previamente validadas para la solución de problemas prácticos y control de situaciones de la vida cotidiana²², por lo que pese a su habitual apoyo en un marco teórico previo, lo relevante es la consecuencia práctica de esta investigación²³.

C) Falta de rigor terminológico en nuestro ordenamiento

El legislador ha utilizado las expresiones “investigación básica” e “investigación aplicada” presentándolas como conceptos abiertos y de naturaleza subjetiva que requieren de una interpretación y, lejos de otorgar claridad conceptual, agrava esta realidad utilizando diferentes calificativos para referirse a la investigación en los diversos textos legales.

En este sentido, las expresiones relativas a la actividad investigadora que emplea la LOU carecen de concreción, siendo imposible encontrar los criterios a partir de los cuales, a lo largo de su articulado, se van diseminando distintos “apellidos” para el nombre “Investigación”.

En este orden de ideas, la LOU utiliza la expresión “*investigación científica y técnica*” en la Exposición de Motivos (Motivo I) al referirse a la “transformación tan positiva acontecida en el ámbito de la investigación científica y técnica universitaria”. También lo emplea el art. 39.1 para designar la investigación desarrollada en la universidad como herramienta fundamental para cumplir sus

²² Según PADRÓN, J., “Bases del concepto...”, cit., existen dos concepciones diversas de la “investigación aplicada”. Una de ellas la concibe como esfuerzo sistemático y socializado para resolver problemas y, por tanto, adolecería de carácter programático; otra, la define como un eslabón más en la búsqueda de teorías científicas.

²³ En este sentido se pronunció el prestigioso químico y microbiólogo francés Louis Pasteur en el Congreso *Comptes rendus du Congrès viticole et séricicole de Lyon* (9-14 septembre 1872 - séance du 11 septembre 1872), afirmando que no existe ciencia aplicada *per se* sino aplicaciones de la ciencia; en concreto, “no existe una categoría en la ciencia a la que se le pueda dar el nombre de ciencia aplicada. Existen la ciencia y las aplicaciones de la ciencia, unidas entre sí como el fruto al árbol que lo lleva” (“*souvenez vous qu’il n’existe pas de sciences appliquées mais seulement des applications de la science*”). Todo ello en PASTEUR, L., “Pourquoi le goût de la vendange diffère de celui du raisin”, en *Œuvres complètes* (Comp. RADOT, P. V.), Tome 3, Ed. Masson, Paris, 1924, pp. 461-464, p. 464.

funciones docentes y para el desarrollo social²⁴. De igual forma, el art. 48.1 habla del desarrollo de proyectos de “investigación científica o técnica” sin realizar diferencia alguna entre ellos. Por su parte, la expresión “*investigación científica, técnica y artística*” aparece en el art. 39.3 y, a nuestro juicio, la utiliza con una finalidad meramente descriptiva, sin delimitar los contenidos que integran cada una de estas divisiones²⁵. A su vez, la Exposición de Motivos (Motivo VII) hace uso conjunto de las expresiones “*investigación científica*” y “*desarrollo tecnológico*” para referirse a su influencia en la transformación de los modos de organizar el aprendizaje y de generar y transmitir el conocimiento. También se refiere al fomento de la “investigación científica y el desarrollo tecnológico que corresponderá en el ámbito universitario a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio del desarrollo de programas propios de las Universidades” (art. 42.1). En el art. 41.3 introduce el desarrollo conjunto de programas y proyectos de “investigación y desarrollo tecnológico” junto con la creación de centros o estructuras mixtas y la pertenencia y participación activa en redes de conocimiento y plataformas tecnológicas. Por fin, apunta también la LOU la necesidad de que las universidades atiendan tanto a la *investigación “básica” como a la “aplicada”* (art. 39.3), términos éstos que, a nuestro juicio, son los más acertados dado que son los comúnmente aceptados en el ámbito internacional (“*basic and applied research*”)²⁶.

²⁴ Con esto daría cumplimiento al mandato constitucional que atribuye a la Administración del Estado la competencia sobre el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica (artículo 149,1.15, de la Constitución Española).

²⁵ La jurisprudencia ha intentado, a nuestro parecer sin mucho acierto, delimitar el concepto de investigación científica y técnica. La definición proporcionada por el TC trata esta realidad de manera conjunta, sin delimitar los contenidos y extremos de cada una de ellas. Así, la STC 53/88, de 24 de marzo, apunta que la investigación “científica y técnica” estaría conformada por aquel conjunto de actividades directamente conducentes a descubrimientos científicos o avances técnicos, incluyendo la divulgación de los resultados obtenidos.

²⁶ Esta terminología es la acogida en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Japón, entre otros. A título ilustrativo, para el caso estadounidense véase, H. SCHACHT, W., “The Bayh-Dole Act: Selected Issues in Patent Policy and the Commercialization of Technology”, en *Congressional Research Service*, 2012. Disponible en <http://fas.org/sgp/crs/misc/RL32076.pdf> (Consultado el 05/01/2015); para Reino Unido véase, ROLL-HANSEN, N, Why the distinction between basic (theoretical) and applied (practical) research is important in the politics of science, en *Centre for the Philosophy of Natural and Social Science Contingency and Dissent in Science Technical Report 04/09*, Series Editor: Damien Fennell, Londres, 2009. Disponible en <http://www.grammatikhilfe.eu/CPNSS/research/concludedResearchProjects/ContingencyDissentInScience/DP/DPRoll-HansenOnline0409.pdf> (Consultado el 05/01/2015); en relación a Alemania

En síntesis, se establecen en la LOU los ámbitos de investigación sin que se atribuya a esta clasificación efecto jurídico alguno. De hecho, tan sólo realza la importancia presente, y sobre todo futura, que la investigación tiene como factor diferenciador y de calidad en el desarrollo competitivo de la universidad, y reconoce, al mismo tiempo, el impacto positivo de la actividad científica en la sociedad, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en la creación de riqueza (Motivo VII de la Exposición de motivos LOU).

Por tanto, cuando la LOU impone a la universidad el deber de atender tanto a la “investigación básica como a la aplicada”, pretende compensar los esfuerzos del legislador por acercar la universidad a la industria²⁷ (por ejemplo, a través de la promoción de figuras tales como las Empresas de Base Tecnológica) para lo que trata de no descuidar la investigación básica²⁸. En nuestra opinión, esta diferenciación debe interpretarse como un principio rector para las universidades con base al cual se promuevan todas las ramas del saber.

Por su parte, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI), a lo largo de su articulado, distingue dos categorías de investigación, refiriéndose a la “*investigación científica*” como contrapunto a la “*investigación técnica*”²⁹. El Preámbulo de la Ley (apartado II) hace equivaler ambas expresiones al término abreviado I+D (Investigación y Desarrollo)³⁰ que, en su más pura concepción, venía a designar la investigación básica junto con su

consúltese <http://www.germaninnovation.org/research-and-innovation/german-research-landscape> (Consultado el 05/01/2015); para el caso de Japón, véase MCINTYRE, J., *Japan's Technical Standards: Implications for Global Trade and Competitiveness*, Ed. Greenwood, USA, 1997.

²⁷ Su fin último consiste en que exista una transferencia rápida y eficaz de las innovaciones científicas y técnicas al conjunto de la sociedad (Motivo VII de la Exposición de Motivos de la LOU).

²⁸ En este sentido, SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. y PALENCIA HERREJÓN, F. consideran que la investigación básica es “fundamental por su carácter originario, lógica y cronológicamente respecto de la investigación aplicada” (en *La nueva regulación...*, cit., p. 385).

²⁹ La LCTI utiliza una terminología en consonancia con la empleada por la Constitución Española (CE) cuando ordena a los poderes públicos “promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general” (art. 44.2 CE). Sobre la investigación científica y técnica realizada en la universidad y su discutible encuadramiento como principio rector de la política económica y social en beneficio de su inclusión como parte del derecho a la educación (derecho fundamental) véase, CUETO PÉREZ, M., *Régimen jurídico de la investigación científica: La labor investigadora en la Universidad*, Ed. CEDECS, Barcelona, 2002, pp. 98 y ss.

³⁰ El Preámbulo de la LCTI define ambas realidades (I+D) de manera conjunta tratándose de “trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación”.

posterior aplicación y ejecución unidas para conseguir mejores resultados³¹. El Título Preliminar establece que el objeto de la LCTI es la consolidación de un marco para el fomento de la “investigación científica y técnica” y sus instrumentos de coordinación general con un fin concreto: contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social mediante la generación, difusión y transferencia del conocimiento y la innovación³². Se recoge además esta expresión (investigación científica y técnica) al establecer el objeto de la Ley (art.1) y alguno de sus objetivos generales (art. 2); al regular instrumentos como la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología (art. 6.1) y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica (art. 42.1); y al tratar instituciones como el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (art. 8.1), la Agencia Estatal de Investigación (art. 45.3 y Disposición Adicional Duodécima) y los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado (arts. 26.7, 30 y 47.1). En ocasiones, la LCTI cambia la expresión “investigación técnica” por “*desarrollo tecnológico*”³³. Ejemplo de ello es cuando nos habla de la necesidad de complementar el esfuerzo realizado por España en las dos últimas décadas por situar su ciencia a nivel internacional con un mayor énfasis en la “investigación científica y el desarrollo tecnológico”. Asimismo, la LCTI añade a veces a esta realidad un tercer factor, “la *innovación*”. En este sentido, el legislador pretende la “creación de un marco legal que aglutine todos los aspectos relevantes relacionados con el impulso de la investigación científica y técnica y”³⁴

³¹ A nuestro juicio, el término “científico” podría ser sinónimo de “básico” ya que comprendería toda actividad dirigida a la observación de patrones regulares, razonamientos o incluso experimentación que da lugar a principios, teorías o leyes, entre otras. De hecho, la ley utiliza el calificativo “técnico” para designar la investigación aplicada, ya que precisamente esa “tecnicidad” es uno de sus atributos caracterizadores.

³² Al igual que el art. 39.1 LOU, este precepto también pretende cumplir con el mandato constitucional de promover y coordinar la investigación científica y técnica (artículo 149,1.15 CE). Véase, nota 26, *supra*.

³³ A nuestro juicio, esto puede deberse a la posible influencia que la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, pudo tener en la redacción de la LCTI que vino a derogarla. Esta ley vino a definir el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y utilizaba la expresión “investigación científica y el desarrollo tecnológico” a lo largo de todo su cuerpo legal (Preámbulo, y arts. 5 y 6, entre otros).

³⁴ Como se aprecia, en esta ocasión la LCTI utiliza la conjunción copulativa “y” para referirse a la “innovación” como un elemento que se acumula a los otros dos de manera homogénea (se une a investigación científica y técnica). Sin embargo, en ocasiones, recurre indiscriminadamente al uso de la conjunción disyuntiva “o” que implica opción u elección, lo que redundaría en un tratamiento sintáctico diferente sin prever una consecuencia jurídica distinta. Así, cuando el art. 3.4 presenta la

la innovación”³⁵ (Preámbulo, apartado III). Por su parte, el art. 2 busca favorecer la internacionalización de la “investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, y la cooperación al desarrollo de esta materia orientada al progreso social y productivo. También lo incluye, en materia de convenios de colaboración, cuando prevé que los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidas las Universidades públicas, pueden suscribir convenios de colaboración entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica para la realización, entre otros, de proyectos y actuaciones de “investigación científica, desarrollo e innovación”. En definitiva, y como se observa, la LCTI tampoco contempla un criterio de diferenciación de la “investigación básica y aplicada” ni introduce una regulación concreta para cada una de ellas³⁶.

Sin embargo, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES) sí que hace alusión a esta clasificación, indicando que las universidades potenciarán sus funciones de “*investigación básica y aplicada*” y de *transferencia del conocimiento* a la sociedad para la mejora del bienestar y la competitividad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector productivo (art. 64.1). Claro que, no libre de la falta de rigor terminológico predicable de nuestro ordenamiento respecto de los calificativos que otorga al término “investigación”, la LES también habla del fomento de actividades de “investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación” de interés en el campo de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética, por parte de las Administraciones Públicas (art. 82.1).

organización del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Español, lo hace como “(...) entidades públicas y privadas que realicen o den soporte a la investigación científica y técnica ‘o’ a la innovación”. También, en cuanto al Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, determina que se nombrará a la persona titular de la Presidencia del Consejo Asesor, que deberá tener prestigio reconocido en el ámbito de la investigación científica y técnica ‘o’ de la innovación (art. 9.2).

³⁵ Asimismo y, de manera eventual, la LCTI utiliza las siglas I+D+i para aludir a esta realidad (Preámbulo, apartado I, entre otros).

³⁶ A diferencia de lo que ocurría en el marco de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica que, al menos, si distinguía entre ambas. Según ésta, el Plan Nacional debía fomentar la “investigación básica” en los distintos campos del conocimiento a través de una financiación regular de la misma que hiciese posible el mantenimiento y la promoción de equipos de investigación de calidad, tanto en las Universidades como en los demás centros públicos de investigación (art. 4).

Por tanto, la conclusión es que ninguna de las leyes analizadas otorga efecto jurídico a la clasificación de la investigación, es más, tampoco definen lo que se considera incluido en cada categoría de investigación.

Esta falta de delimitación objetiva invita a acudir a una interpretación sistemática de cada categoría; misión difícil por la enorme dispersión terminológica existente tanto a nivel global (en la totalidad del ordenamiento jurídico) como a nivel particular (en cada una de las leyes individualizadas). Ello, unido al desconocimiento de los criterios que llevaron al legislador a categorizar los diferentes tipos de investigación, nos lleva a plantearnos si lo verdaderamente relevante (a nuestros efectos) es la clasificación de la investigación o, si por el contrario –tal y como nosotros pensamos–, lo es la actividad de “investigación” (con independencia de la modalidad a que ésta corresponda).

Es sabido por todos que la investigación “es un proceso sistemático (que aplica el método científico), organizado (que sigue un protocolo de estudio) y objetivo (basado en hechos observables), destinado a responder una pregunta”³⁷. Si concebimos de esta manera la actividad de investigación, incluiríamos toda categoría introducida por el legislador, a saber, la científica, la técnica, la básica o la aplicada, entre otras. Incluso, aquellas categorías que se encuentran a caballo entre las enunciadas legalmente tendrían cabida. Sería el caso de la conocida como “*Curiosity-driven Research*” (investigación “movida”/motivada por la curiosidad)³⁸. Se trata de una investigación tendente a conocer la naturaleza de las cosas teniendo como destinatario final “la comunidad científica”, pero que, a menudo y de manera casual, alcanza resultados de carácter aplicado³⁹. Algunos

³⁷ Sobre esta definición de “investigación”, a nuestro juicio ajustada, y sobre sus rasgos delimitadores véase, ARGIMON PALLAS, J. M. y JIMÉNEZ VILLA, J., *Métodos de investigación clínica y epidemiológica*, Ed. Elsevier, Madrid, 2000, p. 4.

³⁸ También conocida como “Investigación Básica Orientada”. Difiere de la investigación básica en su ánimo de formar una base sólida que permita, *a posteriori*, solucionar algún problema en concreto. Véase la guía terminológica ofrecida por la Oficina de Ciencia y Tecnología de Reino Unido (*UK Office of Science and Technology* (OST)) que utiliza definiciones extraídas de la obra *Manual Frascati*, nombre oficioso de la Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental de la OCDE, accesible en http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Frascati.pdf, p. 229, (consultado el 15/08/2014).

³⁹ Sobre dicha corriente véase, STRANDBURG, K.J., “Curiosity-Driven Research and University Technology Transfer” en *AA.VV., University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design and Intellectual Property. Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and*

autores determinan que esta categoría se manifiesta como uno de los cauces fundamentales para plantear nuevos problemas técnicos que surgen con la labor investigadora, sin previa definición⁴⁰.

Deducimos, por tanto, que lo estrictamente fundamental y, sobre lo que sí existe un desarrollo legislativo al respecto, son los resultados de la investigación. Como prueba de ello, la LES regula de manera directa la transferencia de resultados de la actividad investigadora (arts. 53-55 LES)⁴¹. El ámbito de aplicación objetivo de estas disposiciones son los “resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas por el personal investigador de las universidades” (entre otras entidades)⁴² como consecuencia del desempeño de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas. Asimismo, el Capítulo II, Título III de la LCTI se refiere a la “transferencia y difusión de los I actividad de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica, tecnológica e innovadora” y establece unos principios rectores para que las Administraciones Públicas realicen estas funciones.

Economic Growth, Volumen 16. (Editor: D. LIBECAP, G). Ed. Elsevier. Reino Unido. 2005. pp. 93-122. p. 96 y ss.

⁴⁰ En ocasiones, la investigación básica puede estar motivada por cuestiones de índole práctica aunque en esencia no sea ese su propósito. Véase, ROSENBERG, N. y NELSON, R.R., “American Universities and technical advance in industry”, en *Research Policy*, núm.23, 1999. pp. 323-348. p. 340. Para FEINBERG “cuando se necesitan nuevos descubrimientos científicos para lograr determinada tecnología en particular, el mejor método para efectuar tales descubrimientos es la investigación corriente no dirigida. A veces dichos descubrimientos aparecen en áreas claramente relacionadas con la tecnología deseada y, otras, en áreas aparentemente no relacionadas con ella” (en, FEINBERG, G., *Solid clues*, Ed. Simon & Schuster, Nueva York, 1985; Traducción de IGLESIAS, J., *Claves ciertas*, Ed. Salvat, Barcelona, 1986. p. 274). Asimismo y en este mismo sentido Ramón y Cajal planteó “¿Habrà alguno tan menguado de sindéresis que no repare que allí donde los principios o los hechos son descubiertos brotan también, por modo inmediato, las aplicaciones?” en, RAMÓN Y CAJAL, S., *Reglas y consejos sobre investigación científica (Los tónicos de la voluntad)*, Ed. CSIC, Madrid, 1940, pág. 36.

⁴¹ La LES alude a los resultados de la investigación en otros preceptos, como pueda ser el art. 64.3 cuando determina que las universidades podrán promover la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, abiertas a la participación en su capital societario de uno o varios de sus investigadores, al objeto de realizar la explotación económica de resultados de investigación y desarrollo obtenidos por éstos.

⁴² El ámbito de aplicación subjetivo lo conforman, junto con las universidades públicas, los Organismos públicos de investigación, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado (art. 53.1 LES).

Por todo lo anterior, proponemos centrar nuestra atención, más que en la investigación *per se*, en los resultados de esa investigación, haciendo hincapié en sus diferentes tipos.

III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Hoy se viven momentos en que la justificación de cualquier esfuerzo se mide por el valor añadido; donde los diferentes empeños nacidos de la actividad investigadora universitaria pueden aportar [crear, si se prefiere] un conocimiento nuevo y, en definitiva, producir unos resultados que constituyen su esencia, en la forma de bienes y servicios a la sociedad que la universidad podría explotar⁴³.

Estos resultados pueden llegar a concretarse en cualquiera de las etapas de la investigación que, precisamente, no se podrá calificar de básica o aplicada hasta que no sea materializada en un resultado. Este planteamiento queda resumido con la siguiente metáfora que hemos denominado “el árbol de la investigación”.

Cabría comparar las etapas investigadoras con la vida de un árbol. Cuando éste es plantado resulta imposible predecir su esperanza de vida ni los frutos que generará. Después, diversos factores exógenos condicionan su crecimiento, como las condiciones ambientales y climatológicas, el tipo de suelo, etc, incidiendo también otros factores como el cuidado ofrecido por el ser humano o el tratamiento especial con pesticidas, nutrientes o minerales específicos, entre otros. Normalmente el árbol será “testigo” de varias generaciones viéndose afectado por los avances de cada época. A través del tronco del árbol se suministran los nutrientes al resto de partes. No se sabe cuántas ramas pueda tener el árbol; ni las ramificaciones que puedan éstas tener. Con el tiempo el árbol, quizá, dará fruto. Incluso se podrá utilizar la técnica del injerto si quiere conseguir un fruto concreto. Esta imagen es la de un metafórico “Árbol de la Investigación”. Cuando

⁴³ En palabras del Profesor DESANTES REAL, M., “un centro universitario de excelencia debe necesariamente priorizar sus recursos y sus líneas de actuación, orientándolas hacia aquellos sectores y actividades que posibiliten la generación de un mayor número de sinergias en su entorno social y que justifiquen una especialización y una diferenciación que resulta mucho más difícil de alcanzar en cualquier otro lugar” (en “Universidad, investigación, innovación. A tiempos extraordinarios, respuestas extraordinarias”, en AA.VV., *Libro jubilar en homenaje al profesor Antonio Gil Olcina* (Coord. OLCINA CANTOS, J. y RICO AMORÓS, A. M.), Ed. Unión de Editoriales Universitarias Españolas, Alicante, 2014, pp. 1367-1375, p.1375).

se comienza a investigar se planta una semilla de conocimiento en un “terreno” concreto (ciencias sociales, humanidades o ciencias experimentales). El cauce y la velocidad de la labor investigadora van a depender de la financiación, del desarrollo de la región en la que se realice la investigación y del interés que tenga el investigador en un área concreta y en realizar un estudio sobre una materia específica. Así, la investigación se puede iniciar con unos fines concretos pero continuar con otros totalmente diversos, por lo que durante el período de evolución del “árbol” no se puede concretar que la investigación sea básica o aplicada. Solamente al final del proceso se podrá determinar el tipo de fruto (resultado) conseguido. Por su parte, las ramas del árbol son las distintas orientaciones que puede tomar la investigación, pero siguen sin poder ser clasificadas dentro de un tipo concreto de investigación hasta que no den su fruto. Además, dichas ramas pueden sufrir ramificaciones, de suerte que lo que podría considerarse investigación aplicada (por generar un resultado práctico) puede ser la base para conseguir otro fruto distinto. No es posible entonces diferenciar entre investigación básica y aplicada, sino que existirá una única investigación que puede generar diversos frutos, esto es, “resultados básicos” o “resultados aplicables”.

La metáfora del árbol, elementos estéticos al margen, nos permite identificar cada una de las fases de la actividad investigadora y adaptarlas a cada caso de un modo singular, convirtiéndose en un recurso para calibrar y calificar de manera precisa los resultados obtenidos en cada estadio de la investigación.

Por tanto, si en vez de calificar la investigación nos fijásemos en el carácter de los resultados como básicos o aplicables y esta nomenclatura se trasladase a los textos legales sustituyendo las referencias hechas a la “investigación” (“investigación básica y aplicada”) por estas nuevas relativas a los “resultados” (“resultados básicos y aplicables”), se dotaría al sistema de seguridad jurídica, se identificaría de manera clara y concisa el régimen de protección aplicable y la universidad cumpliría en todo momento con su deber de investigación con independencia de alcanzar resultados protegibles por vías de propiedad intelectual o industrial. Además, esta clasificación de los resultados de la investigación y, en concreto, los universitarios, nos permitirá en mayor medida encuadrar las invenciones realizadas en la universidad en alguna de estas categorías para, en última instancia, concretar su régimen jurídico.

1. “Resultados básicos”

Con carácter general, en los últimos años, la mayor parte de los resultados de investigación que se generan en las universidades públicas españolas son de carácter básico⁴⁴. El reflejo de estos resultados adopta una distinta apariencia en función del enfoque y de la aplicación que decidan otorgarle tanto su creador como la institución de la cual depende éste, en este caso la universidad. Así, se hace necesario analizar las principales manifestaciones de estos resultados básicos, entre los que encontraremos aquéllas con fines comunicativos o meramente estéticos (tales como las obras literarias y artísticas), las que profundizan en aspectos técnicos (como lo son las obras científicas) y los nuevos conocimientos que, sin llegar a tener un carácter aplicable, van a servir de fundamento para múltiples desarrollos posteriores (como lo son los descubrimientos científicos).

A) Las obras literarias, artísticas o científicas

Uno de los resultados más relevantes de naturaleza básica o pura lo conforman las obras literarias, artísticas o incluso las científicas que no se traducen en resultados prácticos inmediatos. Estas obras carecen de aplicación industrial, lo que no les impide, sin embargo, en muchas ocasiones, constituir la base de ulteriores desarrollos tecnológicos⁴⁵. Se trata de creaciones del espíritu que quedan plasmadas mediante el lenguaje u otra representación física por cualquier medio o soporte.

Estas obras quedan al amparo del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,

⁴⁴ Véase, BUELA CASAL, G. et al. “Ranking 2012 de investigación de las universidades públicas españolas” en *Psicothema*, vol. 26, núm. 2, 2014, pp. 149-158, accesible en <http://www.psicothema.com/pdf/4172.pdf> (Consultado el 14/08/2014).

⁴⁵ Así lo entiende, BERGEL, S. D., “Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones biotecnológicas”, en AA.VV., *Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad* (Coord. CORREA, C. M.), Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1999. pp. 13-82. p. 27.

regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (TRLPI)⁴⁶, aunque es preciso distinguir entre “obra” en sentido amplio y “obra protegible”, pues existen creaciones intelectuales que, ya sea por exclusión legal expresa, o bien por no cumplir los requisitos formales exigidos por el TRLPI, no alcanzarán la consideración de “obra protegible”⁴⁷. Así por ejemplo, las disposiciones (legales o reglamentarias), los proyectos legislativos, las resoluciones judiciales, los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de organismos públicos, o las traducciones oficiales de todos los textos anteriores, podrán ser calificados como “obras” pero no serán protegibles por la vía de derechos de autor⁴⁸.

En el mundo académico, serán muchos los resultados de carácter básico que encuentren amparo en la normas del TRLPI. Así, las monografías, escritos, discursos, conferencias, explicaciones de cátedra, composiciones musicales, obras dramáticas, coreografías, obras cinematográficas, obras audiovisuales, esculturas, obras pictóricas, proyectos, planos, maquetas, mapas, fotografías, programas de ordenador⁴⁹ y bases de datos⁵⁰, entre otras⁵¹. También las obras derivadas de éstas, como las traducciones y adaptaciones, revisiones, actualizaciones, los compendios

⁴⁶ La última reforma fue introducida por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

⁴⁷ Sobre el concepto de obra protegible y su régimen de protección véase *infra*, el apartado III .1. Medios de protección para los resultados básicos. La propiedad intelectual.

⁴⁸ Habida cuenta de que el art. 2.4 del Convenio de Berna reservaba a cada Estado miembro el derecho a elegir qué protección conferir en estos casos, el legislador español optó por excluir del ámbito de protección de los derechos de autor los textos de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de los mismos (art. 13 TRLPI).

⁴⁹ Los programas de ordenador conforman un tipo de resultado que tiene distinto tratamiento según los ordenamientos. Así, por ejemplo, en EE.UU. son considerados resultados eminentemente prácticos. En nuestro ordenamiento, todo *software* de nueva creación que se genere tanto dentro como fuera de la universidad encontrará amparo bajo el régimen de derecho de autor (arts. 95 y ss TRLPI). No obstante, la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, [en adelante, Nueva Ley de Patentes (NLP)] introduce la posibilidad de patentar el *software* si éste fuese asociado a algo más. Esta eventualidad se deriva del art. 4.5 NLP: “Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal”. Sobre la reciente reforma del sistema de patentes español y la aprobación de la NLP, véase *infra*, Cap. II.

⁵⁰ Se consideran como tal “las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma” (art. 12.2 TRLPI).

⁵¹ Puede encontrarse una enumeración no exhaustiva en el art. 10 del TRLPI.

y resúmenes quedarán contempladas como transformaciones a estas obras literarias, artísticas o científicas⁵². Todo lo enumerado no se considera “investigación” en sentido abstracto, sino concreción de unos resultados obtenidos a partir del esfuerzo humano realizado sin enfoque industrial⁵³.

Normalmente, estas obras artísticas, literarias o científicas tienen como objetivo su reproducción y difusión en el mercado (como es el caso de los manuales, monografías u obras colectivas) por lo que, además de contribuir a la ciencia y al saber científico, buscan satisfacer demandas existentes obteniendo, además, cierto rendimiento. Sin embargo, la existencia o no de “carácter industrial” no es el dato a observar para considerar estas obras como resultados básicos. Será la falta de “carácter técnico” de estas obras y del estudio previo acometido para su realización, las que permitan su encuadramiento en esa categoría, ya que no persiguen fin práctico alguno, sino simplemente exteriorizar nuevos conocimientos con entidad propia.

B) Los descubrimientos científicos

Los descubrimientos se configuran como herramientas básicas para desarrollos posteriores, siendo considerados como los resultados por excelencia de la investigación universitaria toda vez que dan acceso a un conocimiento sin el cual la comprensión de cualquier investigación ulterior no sería posible. Un descubrimiento podría definirse como el hallazgo de algún tipo de relación o

⁵² Cuando el Convenio de Berna (art. 2.1) habla de “obras literarias y artísticas” engloba todas las producciones en el campo literario, científico y artístico.

⁵³ Nos referimos a la materialización de la investigación, al fruto de ésta: la obra. No es preciso que la obra se encuentre acabada siempre que la parte terminada constituya una creación original. Por ello también quedan protegidos los proyectos, borradores, trabajos preliminares e incluso las partes de una obra, siempre que sean originales y puedan separarse del resto. Esto supone un principio de protección automática desde que la obra existe, sin necesidad de registro ni publicación previa, todo en ello en virtud del art. 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, revisado por última vez por el Acta de París de 1971, y al que se adhirió el Reino de España por instrumento de ratificación el 5 de septiembre de 1887, entrando en vigor el 5 de diciembre de 1887. Este convenio y sus modificaciones y adendas son accesibles en http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700, (consultado el 15/08/2014).

propiedad que ya existía de manera objetiva en la naturaleza⁵⁴. En su sentido más puro, un descubrimiento constata la existencia de algo y, en ocasiones, se llega a él por mera casualidad o sin haberlo pronosticado⁵⁵. Su consecución no implica el planteamiento previo de un problema y, por tanto, no se reflexiona sobre su posible resolución⁵⁶. En consonancia con esta idea, un descubrimiento tampoco podrá ser objeto de perfeccionamiento ni será susceptible de reproducción ya que así es como se presenta en un estado normal de las cosas⁵⁷. En puridad, el descubrimiento se refiere a una realidad natural pretérita, anterior a su hallazgo.

El análisis del término “descubrimiento” implica necesariamente el tratamiento de una figura íntimamente ligada a él como es la “invención”. Sin perjuicio de que esta figura sea desarrollada *infra*, cabe decir que tiene una naturaleza sobrevenida viniendo a dar solución a un problema técnico mediante aplicación de una regla técnica surgida, no de la realidad, sino de un análisis intelectual de la misma. A la vista quedaría que un descubrimiento puede ser casual mientras que la invención precisa de una alta implicación humana.

Esta distinción ha planteado inconvenientes incluso desde una perspectiva comparada. En el ámbito europeo, el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (art. 52.2 a) CPE) prevé que “*no se consideran invenciones (...) los descubrimientos (...)*. De modo muy distinto, en el Derecho norteamericano, la distinción entre “invención” y “descubrimiento” es tenue y vaga, si bien es cierto que, con anterioridad al desarrollo del propio Derecho de Patentes como tal, los

⁵⁴ Más concretamente, FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S., (*Derecho de patentes...*, cit., p. 68) lo define como “el hallazgo o conocimiento de regularidades, relaciones causales, propiedades o fenómenos hasta ahora desconocidos, pero que ya existían objetivamente en la naturaleza”.

⁵⁵ Véase, en tal sentido, BERGEL, S. D., “Requisitos y excepciones...”, cit., pp. 13-82. p. 25.

⁵⁶ Entenderlo de otra manera implicaría asumir una concepción amplia del término descubrimiento debiendo analizar por tanto el llamado “contexto de justificación” del mismo, esto es, aquellos problemas que se deben analizar para llegar hasta él. Este contexto que envuelve al descubrimiento puede adoptar dos extremos. Por un lado, y desde un punto de vista restringido, se analizará tan sólo el problema primigenio que dio lugar a la idea inicial; por otro, y desde un punto de vista amplio, se tendrán además en consideración todas aquellas variables que se presenten en el proceso global de resolución del problema. En este último contexto, llamado en ocasiones, “contexto de apreciación”, el descubrimiento se convierte en sinónimo de “éxito”, por lo que podría confundirse con el término de invención. Sobre estas reflexiones, muy recomendable la lectura de ALISEDA LLERA, A., “Sobre la lógica del descubrimiento científico de Popper”, en *Signos filosóficos*, núm. 11, vol. VI, 2004, pp. 115-130, p. 119.

⁵⁷ La calificación proviene de DI GUGLIELMO, P., *La invención patentable*, Ed. V. de Zavallia, Buenos Aires, 1968. p. 67.

textos fundamentales del Derecho norteamericano ya recogían la noción de descubrimiento [prueba de su visión de organizar una nueva sociedad de una nueva manera] cuando impelían al Congreso a “*the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries*” (art. 1, sección 8ª, cláusula 2ª de la Constitución de los EE.UU. de 1787).

Dada la imprecisión jurídica del término descubrimiento y debido a la indeterminación de su contenido, entenderemos como tal, a los efectos que nos ocupan, esto es, como resultado de carácter básico, todo hallazgo que, existiendo anteriormente en la naturaleza, haya sido concretado en un momento futuro por uno o varios sujetos a partir de un esfuerzo intelectual, careciendo este resultado de un carácter aplicable concreto. Será precisamente esta falta de carácter técnico lo que lo diferencie de la invención y, por tanto, de la protección legal a recibir.

2. “Resultados aplicables”

A) Delimitación

Los resultados de carácter aplicable son aquéllos que vienen a solucionar problemas de índole práctica. En muchas ocasiones, fruto de la labor investigadora se obtienen resultados técnicos aplicables directamente a la industria. Atendiendo a la naturaleza del problema resuelto, a la envergadura de la solución aportada y a las características del procedimiento de consecución del mismo se podrá determinar el tipo de resultado práctico de que se trata. Así, si el resultado de carácter aplicable supone una mejora de un producto ya existente y la aportación intelectual es relativamente inferior al caso anterior estaríamos ante una invención menor, protegible por la figura del modelo de utilidad⁵⁸.

⁵⁸ Cabe señalar que las notas definitorias de una invención menor serán las mismas que las requeridas para una invención (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), radicando la principal diferencia en el grado de cumplimiento que de esos requisitos se exige en el momento de obtener su protección, es decir, el grado de novedad y de actividad inventiva requeridos en ambas.

Por otro lado, se podrán obtener resultados innovadores de carácter ornamental, referidos a la apariencia de un producto u objeto, siendo el instrumento de protección el diseño industrial⁵⁹. Este tipo de creaciones se encuentran a caballo entre el que hemos definido como resultado básico y resultado aplicable. Esto es así porque, aunque *a priori* pueda parecer que se trata de una mera creación artística, el diseño de un objeto va a tener en cuenta, tanto en su proceso de creación como en el propio resultado, una serie de condiciones de carácter técnico, pudiendo llegar a cumplir el resultado *per se* una función práctica. Así, su autor/creador deberá analizar y sopesar, durante el proceso de elaboración del diseño de un producto cuestiones tales como su ergonomía, la posibilidad de reproducirlo industrialmente, el impacto ambiental provocado y los materiales a utilizar, entre otros. De modo que, tanto por su inherente vertiente práctica en su consecución como por los fines prácticos que persigue, su correcto encuadramiento tendría lugar en sede de resultado aplicado.

En los dos casos apuntados y (como veremos a continuación) en el de la invención, el calificativo de “universitaria” vendrá dado por el elemento subjetivo, esto es, por el sujeto, miembro de la comunidad universitaria que alcanza/crea la invención, la invención menor o el diseño. Este aspecto será estudiado en el capítulo siguiente.

B) En especial, las invenciones

a) Diferencia entre invención y descubrimiento

Como es sabido, en el ámbito de los resultados de la investigación que proyectan una vertiente práctica, la invención es la más frecuente y relevante a efectos económicos. Con carácter previo, y con el fin de poder definir la invención, es necesario establecer los límites que esta figura guarda con el descubrimiento. Nuestro Ordenamiento no delimita el contenido del descubrimiento ni el de la

⁵⁹ El diseño industrial, que queda fuera de nuestro estudio, se encuentra regulado en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

invención, por lo que habrá que estar al significado general de ambos vocablos⁶⁰. Desde un punto de vista filosófico, “mientras que un ‘hecho’ es descubierto, una ‘teoría’ o un ‘instrumento’ son inventados”⁶¹. La nota común de ambos reside en la necesidad de una profunda participación del individuo para poder hablar de creación intelectual. Y ésta supone, al menos, un punto de partida significativo dado que determinadas disciplinas científicas, por su objeto de estudio, encontrarán dificultades añadidas para trazar una línea divisoria entre descubrimiento e invención. Tómese por ejemplo la rama multidisciplinar de la biotecnología, en la que el objeto principal de estudio versa “sobre sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”⁶². Una investigación desarrollada en esta parcela de conocimiento conlleva, de un lado, actividades de estudio y experimentación que recaen sobre materia viva (ya existente en la naturaleza) y, de otro, la utilización de técnicas artificiales que suponen avances, no sólo desconocidos, sino inexistentes hasta el momento; de ahí que los resultados conseguidos a partir de estas investigaciones puedan rozar los límites entre lo inventado (donde existe un esfuerzo intelectual de carácter técnico) y lo meramente descubierto⁶³. Es por ello que se hace necesaria una delimitación

⁶⁰ El Derecho europeo o norteamericano tampoco han desarrollado definición legal alguna sobre el concepto de descubrimiento o invención. Por ello el sistema de patentes deberá acoger e interpretar las acepciones que de estas dos figuras se hayan realizado en otros campos de la práctica.

⁶¹ Sobre dicha corriente de pensamiento filosófico es recomendable la lectura de BRONOWSKI, J., *El sentido común de la ciencia*, Ed. Península, 1978, donde presenta las ideas de causalidad y probabilidad como elementos presentes en el proceso de pensamiento científico.

⁶² Esta definición de “biotecnología” es aceptada internacionalmente y se extrae del art. 2 del “Convenio sobre la Diversidad Biológica” de las Naciones Unidas (1992), <http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/pdocs/CONVENIODIVERSIDAD.pdf> (Consultado el 04/07/2013).

⁶³ El caso *The Association for Molecular Pathology et. al. v. USPTO and Myriad Genetics, Inc.* 689 F.3d 1303, 103 U.S.P.Q. 2d 1681 (Fed. Cir. 2012) (*en banc*) (conoce el pleno del Tribunal) resulta de obligada consulta para una adecuada comprensión de la cuestión que nos ocupa, esto es, para confrontar los términos “descubrimiento” e “invención”. Así, este caso constituye un precedente jurisprudencial en EE.UU. acerca de la posibilidad de patentar genes, basándose la estrategia de la parte demandante en discutir la validez de las reivindicaciones que conforman el objeto de las patentes concedidas a Myriad Genetics por la Oficina de Patentes de EE.UU. que incluirían secuencias de ADN aisladas y otras aplicaciones de las mismas. Los tribunales federales del Estado de Nueva York entendieron, en dos ocasiones, que a pesar de su origen humano, las muestras de ADN no existen por sí mismas, de manera independiente, en la naturaleza por lo que serían susceptibles de patente. Sin embargo, el Tribunal Supremo de EE.UU. decidió por unanimidad en su fallo invalidar las reivindicaciones de las patentes de *Myriad*, argumentando que aislar secuencias genéticas no da derecho a patentarlas, al no ser la información genética consecuencia de una actividad inventiva sino un producto de la naturaleza. El fallo del Alto

material y legal de lo que supone una invención y un descubrimiento ya que, de otra manera, la monopolización de un descubrimiento supondría gravar con un pesado lastre “*the storehouse of knowledge of all men*”⁶⁴.

A estas consideraciones se les puede también objetar que un inventor no *crea* la regla técnica (no es creador de la misma), sino que, en puridad, *descubre cómo aplicarla*. De ahí que puedan existir las llamadas invenciones paralelas o independientes surgidas de estudios o investigaciones que tienen lugar en el mismo momento por sujetos diferentes. Además, jurídicamente invención y descubrimiento se confunden, hecho agravado por una multiplicidad de sistemas jurídicos de protección. Así, estaremos ante una invención en sentido estricto cuando el resultado permita solucionar un problema de carácter técnico aportando para ello una solución técnica. Cuando ésta es obtenida por personal al servicio de la universidad, podremos hablar de “invención universitaria” (con los matices que veremos en el capítulo siguiente).

Tal y como la define la Real Academia Española, invención es la “acción y efecto de inventar”, entendiéndose por inventar “hallar o descubrir algo nuevo o no conocido”. Al tratarse de una definición no jurídica y, siguiendo su tenor literal, en la categoría estarían incluidos los descubrimientos científicos, excluidos sin embargo expresamente desde un punto de vista jurídico por voluntad del legislador. Se hace necesario, entonces, delimitar jurídicamente la compleja realidad que lleva aparejada la noción de invención, merecedora de una definición positiva y clara que se corresponda con el contenido real de la exigencia de “realización material del ámbito de la técnica”⁶⁵.

b) Concepto legal de invención

Tribunal norteamericano pretendía la nulidad de las reivindicaciones de la patente de producto en relación con ADN humano aislado de su entorno natural por entender que dichas patentes no tienen por objeto “invenciones” sino “descubrimientos”.

⁶⁴ En este sentido, véase BALAÑÁ, S., “¿Invención o descubrimiento?: Patentes de producto sobre ADN humano, a propósito de la sentencia norteamericana de 16 de agosto de 2012 en el caso *Myriad*”, en *Lupicinio Abogados, International Attorneys*, Nov. 2012, pp. 1-9, <http://www.lupicinio.com/imagenes/publicaciones/docn1237.pdf> (Consultado el 01/02/2014).

⁶⁵ Véase, SCHMIDT SZALEWSKI, J., “La notion d’invention face aux développements technologiques” en, FRISON ROCHE, M.A. y ABELIO, A., “Droit et Economie de la propriété intellectuelle”, en *L.G.D.J.*, Paris, 2005. p. 243.

No existe en Derecho europeo ninguna definición legal de invención. El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 1994 (ADPIC), no contempla qué debe entenderse por invención, dejando libertad a los Estados parte para que incluyan una definición de esta realidad si así lo consideran oportuno, en sus legislaciones (art. 27.1). A su vez, a nivel internacional, muy pocos son los ordenamientos que se aventuran a dar una definición⁶⁶; ausencia de definición legal cuya pretensión podría ser evitar una rápida obsolescencia de la misma debida a la rápida evolución que experimenta la tecnología⁶⁷.

Una de las excepciones más notables a la ausencia de definición legal de invención la constituye el Derecho norteamericano, en el que se ha previsto una definición expresa de invención a los efectos de ofrecerle una protección efectiva. Así, se considera invención “*todo método, máquina, manufactura o compuesto químico que sea nuevo y presente utilidad*” (art. 101 la Ley de Patentes de los Estados Unidos). No cabe duda de que el concepto es el de “invención patentable”, ya que cualifica esta realidad con las exigencias generalmente aceptadas de novedad y funcionalidad. Pero, al menos, la norma enumera una serie de elementos que, siempre que sean nuevos y útiles, se pueden identificar de manera objetiva. Se trata de una definición que abarca un concepto amplio de invención, incluso tanto de un producto como de un procedimiento.

Del mismo modo, algunos sistemas jurídicos de América latina también prevén una definición legal de invención. La Ley argentina de patentes de invención y modelos de utilidad, por ejemplo, la concibe como “*toda creación humana que permite transformar materia o energía para el aprovechamiento por el hombre*”⁶⁸, entendiéndose por “creación”, la obtención de algo novedoso que no

⁶⁶ Algunos de ellos son: la legislación de patentes de invención de Australia, Canadá (Art. 2), Estados Unidos de América (Art. 101), y Japón (Art. 2.1), Chile (Art. 31), El Salvador (Art. 106), Guatemala (Art. 1), Honduras (Art. 4.1), y Panamá (Art. 11). Asimismo, la Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones (Art.112.1).

⁶⁷ En esta línea véase, GONZÁLEZ LÓPEZ, I., “Alternativas A la protección jurídica mediante patentes de las invenciones técnicas”, en AA.VV., *Derecho de la I+D+i. Investigación, Desarrollo e Innovación* (Coord. LUCAS DURÁN, M.), Ed. Bosch, Barcelona, 2010. pp. 65-82. p. 69.

⁶⁸ Art. 4 a) de la Ley 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96. Todo ello, a su vez, modificado por la Ley 25.859.

existía previamente, a través de un esfuerzo intelectual⁶⁹. Es, por tanto, necesaria la intervención activa del hombre en la consecución de una invención, no sólo a la hora de ponerla en práctica⁷⁰. Similar es la definición que contempla el art. 15 de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial que considera invención “*toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas*”⁷¹.

c) Definición doctrinal de invención

Sin embargo, la mayoría de ordenamientos, entre los que se encuentra el español, no contienen definición expresa del término invención. En un esfuerzo por suplir esta laguna, la doctrina española más destacada ha tratado de aproximarse a la idea de invención. Unos autores la definen como “cualquier cosa, fuerza u objeto que el hombre descubra en la naturaleza aplicando para ello el intelecto humano. En todo caso, dicha conducta humana ha de ser susceptible de repetición sistemática, de manera científica y prolongada en el tiempo”⁷². Otros la conciben como el “resultado de la actividad intelectual de una o varias personas físicas consistente en una regla para el actuar humano y que, aunándolo con las fuerzas

⁶⁹ Así lo ha definido el autor BERGEL, S. D., “Acerca de la patentabilidad de los descubrimientos”, Documento digital. pp. 1-26. p. 3. www.unesco.org/uy/shs/red-bioetica/uploads/media/Patentabilidad.doc (Consultado el 24/06/2013).

⁷⁰ En este sentido, SCHEUCHZER, A., “Invention brevetable en 2002. Reflexion sur la notion d’invention et les conditions de la brevetabilité”, en VIVANT, M., *Protéger les inventions de demain*. Ed. La Documentation Française, Paris 2003, p. 215.

⁷¹ Este precepto, respecto a la regulación que hace la Ley Argentina, añade varias matizaciones que podrían desvirtuar en cierta medida la institución que regula (la patente). Así, a modo de ejemplo, el hecho de introducir la expresión “que exista en la naturaleza”, está acotando el objeto de protección mediante patente hasta tal punto que podría interpretarse que las modificaciones de objetos o de procedimientos ya existentes, aunque cumplan los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, no podrían ser considerados materia patentable al no estar dentro de lo que la Ley considera invención, ya que ésta no existe *per se* en la naturaleza. Esto podría ser uno de los puntos criticables, que la Ley argentina no ha dudado en obviarlos.

⁷² En este sentido, BOTANA AGRA, M., “Invención y patente”, en AA.VV., *Manual de la Propiedad Industrial* (Dir. FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., BOTANA AGRA, M.), Ed. Marcial Pons. Madrid. 2009. pp. 93-106. p. 94.

de la naturaleza, viene a resolver un problema técnico determinado”⁷³. También algunos tribunales han intentado esta aproximación. Así, por ejemplo, los alemanes definen la invención como “una enseñanza para utilizar metódicamente fuerzas de la naturaleza para obtener un resultado causal y perceptible”, esto es, una idea que constituye una regla técnica⁷⁴.

Ante tal disparidad conceptual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha venido a dar luz a este entresijo y ha definido la invención como “solución nueva (técnica) a un problema técnico”, es decir, se trata de una regla o pauta de actuación ante unas determinadas circunstancias, siempre que ésta tenga carácter técnico o práctico⁷⁵. A nuestro juicio, esta definición es la que mejor muestra la naturaleza de una invención y lo que se pretende conseguir a partir de su consecución. En ningún momento precisa el tipo de “solución” (producto o procedimiento) que se le podrá dar al problema suscitado, pero sí delimita el ámbito de aplicación, debiendo poseer, tanto el problema a resolver como la solución proporcionada, un cierto carácter técnico. Esta definición, permite su encuadramiento como resultado de la investigación de carácter aplicable.

IV. PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Para convertir un resultado de la investigación (considerado en este estadio como un recurso) en un activo disponible y susceptible de ser transferido a la sociedad

⁷³ En este sentido, BERCOVITZ, A., *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán*. Madrid, 1969. pp 73 y ss.

⁷⁴ Esta es la definición dada por la Corte Suprema de Alemania en la decisión *Rote Taube* (Paloma Roja). Véase, MATÍAS ALEMÁN, M., “Sistema de patentes de invención y modelos de utilidad: principios generales. Tratados administrados por la OMPI. Su regulación en el acuerdo sobre los ADPIC”, en *Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina*, 2004. pp. 1-17. p. 4. www.wipo.int/edocs/mdocs/.../es/ompi.../ompi_pi_ju_lac_04_32.doc (Consultado el 03/04/2013).

⁷⁵ Véase, OMPI: Curso-taller sobre documentación de patentes como fuente de información tecnológica”, México, OMPI SECOFI-PNUD, 13-17 de noviembre de 1989. Sin embargo, para poder hablar de innovación se hace necesaria la aplicación práctica de dicha invención. En este sentido, ALIKHAN, S. y MASHELKAR.R., *Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century*, Ed. Kluwer Law International, Reino Unido, 2004, p. 125.

hay que dispensarle una protección⁷⁶. La universidad deberá proporcionar la protección jurídica más adecuada a sus resultados de investigación con el fin de poder transmitirlos y, en su caso, explotarlos comercialmente.

Para este análisis nos basaremos en la clasificación de los resultados en básicos y aplicados que se ha realizado *supra*. Se trata de determinar el régimen jurídico aplicable a cada categoría acudiendo, para ello, a los dos sistemas de protección por excelencia otorgados por la Propiedad Intelectual y por la Propiedad Industrial y conocer, en última instancia, el medio de protección más ajustado para una correcta explotación de la invención universitaria.

1. Medios de protección para los resultados básicos. La propiedad intelectual

La universidad se presenta como un agente especialmente interesado en transferir los resultados de carácter básico generados en su seno por dos motivos fundamentales: por una parte, porque la correcta explotación comercial de los mismos facilita la difusión del conocimiento predicable de la universidad; por otra, porque se consigue consolidar un “mercado” para posibles demandas de investigación futuras basadas en dichos resultados anteriores⁷⁷.

Los resultados básicos serán habitualmente objeto de publicación por sus autores y su protección vendrá dada por el TRLPI. Esta norma, reguladora del llamado

⁷⁶ El conocimiento es un bien que no se deprecia con el tiempo sino que, por el contrario, se revaloriza cuando sirve de base a ulteriores investigaciones. Sobre esta afirmación, véanse las reflexiones contenidas en ENCAOUA, D., DOMINIQUE, G y MARTÍNEZ, C., “Sistema de Patentes para fomentar la innovación: lecciones de análisis económico, *Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP)*, CCHS-CSIC, Documento de Trabajo núm. 15, Madrid, 2010. pp. 1-39 P. 5 y 6. Disponible en http://www.ipp.csic.es/sites/default/files/IPP/documento_trabajo/pdf/15_Encaoua_Guellec_Martinez.pdf (Consultado el 24/06/2013). Según los autores, “innovar es producir conocimiento, y la cantidad de conocimiento disponible no disminuye cuando otros lo utilizan lo que provoca un fallo de mercado y da lugar a que no haya suficientes incentivos para innovar. Dada su naturaleza, la cantidad de conocimiento disponible para una persona no disminuye cuando otra persona utiliza dicho conocimiento. El consumo de conocimiento no necesita recursos adicionales a los invertidos inicialmente en su producción: una vez producido puede ser utilizado por terceros sin que se reduzca su valor (...). El conocimiento tiene carácter “no excluyente”, en el sentido de que una vez producido no se puede evitar que otros se beneficien de él, y en consecuencia todo el mundo puede utilizarlo a menos que haya derechos exclusivos que lo protejan legalmente”.

⁷⁷ Estos argumentos quedan recogidos en la obra de STRANDBURG, K.J., “Curiosity-Driven Research...”, cit., pp. 93-122, p. 107.

“derecho de autor” (*copyright*), viene a proteger los frutos de la actividad intelectual creativa garantizando la tutela de las obras del ingenio⁷⁸. Dicha protección se extiende a todas aquellas creaciones literarias, artísticas o científicas que sean originales y que estén expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro (art. 10.1 TRLPI)⁷⁹.

El bien jurídico protegido por el derecho de autor es la “obra protegible” entendida como entidad completa, como forma de expresión, excluyéndose, en todo caso, las ideas consideradas en abstracto⁸⁰. Deberá tratarse de una obra original, exigencia que ha sido entendida por la doctrina de manera muy diversa. Desde un punto de vista subjetivo, algunos autores asumen que la originalidad ha de ir siempre vinculada a la persona del autor, de manera que el resultado protegible materialice una expresión de la actividad de un sujeto particular; concepción que permitiría diferenciar las exigencias del derecho de autor de las propias del sistema de patentes, donde el carácter original queda equiparado a la actividad inventiva⁸¹. Por el contrario, para la concepción objetiva, el carácter original de la obra vendría determinado por su grado de novedad en el momento

⁷⁸ Sobre esta línea de pensamiento véase, GHIDINI, G., *Aspectos actuales del Derecho Industrial. Propiedad intelectual y competencia* (Trad. MARTÍ MOYA, V.), Ed. Comares, Granada, 2002, p. 71. En principio, en este trabajo se utilizarán indistintamente los términos propiedad intelectual y derechos de autor para referirnos a esta categoría de protección. Acerca de la diferente utilización terminológica que el legislador realiza de las denominaciones “propiedad intelectual”, más tradicional, y “derecho de autor”, más actual, véanse las reflexiones contenidas en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 1”, en AA. VV., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (Coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), 3ª Edición, Ed. Tecnos, Madrid, 2007, pp. 17-24, pp. 21 y ss.

⁷⁹ El art. 2.2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 9 de septiembre de 1886 (última revisión de 1979) concede a los estados la libertad de establecer o no como requisito para la protección de la obra haber sido fijada en un soporte material. En todo caso se trata de una lista ilustrativa, pero en ningún caso exhaustiva de lo que puede considerarse como obra a los efectos de la referida ley. Al respecto, véase BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 10”, en AA. VV., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (Coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), 3ª Edición, Ed. Tecnos, Madrid, 2007, pp. 151-189, p. 151.

⁸⁰ Así lo pone de manifiesto el art. 9.2. del ADPIC. En el mismo sentido, el art. 2 del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996) dispone que “La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”.

⁸¹ Sobre esta corriente doctrinal de originalidad y, a mayor abundamiento, sobre las principales diferencias entre el régimen de protección por derechos de autor y el sistema de patentes véase, GHIDINI, G., *Aspectos actuales...*, cit., p. 74 y ss; DUMAS, R., *La propriété littéraire et artistique*, Ed. Press Universitaires de France, París, 1987, pp. 26 y ss ; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, Ed. Civitas, Madrid, 1978, pp. 571 y ss.

de su creación, esto es, que la obra se reputase nueva, bien en su fase de concepción, bien en su ejecución⁸².

Desde el punto de vista de su contenido, el derecho de autor está integrado por una vertiente personal/moral y otra patrimonial que de manera conjunta atribuyen a su autor la plena disposición de su obra y el derecho exclusivo a la explotación de la misma⁸³. El derecho moral puede ser entendido como “aquel cúmulo de facultades que asisten al autor para proteger su obra en cuanto proyección de su personalidad”⁸⁴. En términos generales, el autor podrá decidir si su obra va a ser divulgada y la forma de divulgación (art. 14.1 TRLPI) y también tendrá derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor así como el respeto a la integridad de la obra, pudiendo impedir cualquier modificación o alteración que pueda suponer un menoscabo a su reputación o a sus intereses económicos. Por su parte, los derechos patrimoniales son aquéllos relativos a la vertiente económica de la obra cuya materialización radica en su efectiva explotación⁸⁵. Estos derechos garantizan al autor el control de la obra y la obtención de rendimientos

⁸² Autores como BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 10”, cit., pp. 151-189, p. 154 y ss, que a su vez argumenta los motivos por los que se debería reconducir el requisito de la originalidad a una novedad subjetiva; PEÑA, M. y BERNALDO DE QUIRÓS, “Comentarios a los artículos 428 y 429 del C.C.”, en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales, Tomo V, vol.2*, Ed. Edersa, Madrid, 1985, pp. 756-757; SERRANO ALONSO, E., “Sugerencias para la reforma del derecho de autor”, en *Actualidad Civil*, núm. 2, 1986, pp. 58-78, p. 62.

⁸³ Parte de la doctrina asegura que, a pesar de tratarse de derechos autónomos, guardan un vínculo muy estrecho basado en su aparición consecutiva en el tiempo. Un derecho es anterior a otro y, por tanto, requisito previo de este último. Así, “resulta difícil pensar en, por ejemplo, comunicar públicamente una obra (derecho de explotación) si previamente el autor no ha ejercitado en sentido positivo su divulgación (facultad moral)”, en QUIRÓS HIDALGO, J. G., “Titularidad y transmisión de los derechos de autor del profesorado universitario”, en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, núm. 10, 2006, p. 874; RODRÍGUEZ HIDALGO, J.G. y ÁLVAREZ CUESTA, H., *La siempre conflictiva relación del trabajador individual y un apunte específico para el creador de ‘software’*, León (Universidad), 2004, p. 26.

⁸⁴ Definición utilizada por VALDÉS ALONSO, A., “La nota de ajenidad en la relación laboral de los autores asalariados”, en AA.VV., *El empleador en el Derecho del Trabajo. XVI Jornadas Universitarias Andaluzas del Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales* (Coord. RODRIGUEZ PIÑERO-ROYO, M. C.), Ed. Tecnos Madrid, 1999, pp. 99 y ss; También QUIRÓS HIDALGO, J. G., “Titularidad y transmisión...”, cit., p.874. <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2465/1/AD-10-44.pdf> (consultado el 04/06/2013). Para profundizar sobre el derecho moral del autor consúltese la obra AA.VV., *En torno a los derechos morales de los creadores* (Coord. RIGEL VIDÉ, C.), Ed. Reus, Madrid, 2003.

⁸⁵ Sobre estas cuestiones, BOTANA AGRA, M.J., “Los derechos de explotación de la obra de autor en la Ley española de Propiedad Intelectual”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo 12, 1987. pp. 37-86.

económicos si su explotación los generase⁸⁶. Se trata de un conjunto de facultades disponibles, renunciables y regidas por la autonomía de la voluntad. No podrán ser embargables, aunque sí lo podrán ser los frutos obtenidos a partir de la puesta en práctica de este derecho⁸⁷. El derecho de explotación comprende la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra, que no podrán ser realizadas sin autorización de su autor salvo en los casos previstos en la Ley. Con carácter general, será el autor el que explote de manera exclusiva su obra. Sin embargo, en el ámbito universitario, unas veces será la universidad y otras el profesor/investigador el que pueda ejercitar dicho derecho⁸⁸.

2. Medios de protección para los resultados aplicables

A) Propiedad industrial

Como ha quedado apuntado *supra*, existen resultados aplicables de distinta entidad, por lo que dependiendo de sus características o de la solución que proporcionan, llevarán asociado un tipo de protección diferente y adecuada a sus características⁸⁹.

⁸⁶ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades” en AA.VV., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (Coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), Ed. Tecnos, Madrid, 1997, p. 298.

⁸⁷ En este sentido, véase RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Derecho exclusivo...”, cit., p. 262.

⁸⁸ El régimen de atribución de la titularidad de la obra y los derechos de contenido económico desborda el objeto de nuestro estudio. Sobre esta cuestión véanse, entre otras, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Los Derechos de los materiales publicados por las Universidades”, *Boletín Informativo, Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia*, Bogotá, 1984; MAYORGA TOLEDANO, M.C., “La titularidad de las publicaciones científicas y manuales universitarios. Acceso abierto *versus* derecho de autoría”, en AA.VV., *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación* (Dir. VARGAS VASSEROT), Ed. La Ley, Madrid, 2012, pp. 175-197; DE ROMÁN PÉREZ, R., “Acceso abierto a los resultados de la investigación del profesorado universitario en la Ley de la Ciencia”, en *La Ley*, núm. 7986, Diciembre 2012, pp. 1-8.

⁸⁹ Además del sistema de patentes y los modelos de utilidad, nuestro ordenamiento contempla otros mecanismos para proteger los resultados prácticos derivados de la investigación universitaria. Y aun no siendo menos importantes, es cierto que se dan con menor frecuencia en la realidad académica y por ello no van a ser objeto de estudio en esta obra. Nos referimos a la protección otorgada tanto por el diseño industrial regulado en la *Ley 20/2003, de 7 de julio, de*

a) Patentes de invención

El sistema de patentes constituye una de las posibles categorías por la que optar para proteger el resultado práctico de una investigación. Desde un punto de vista de valores y principios, la patente viene a impulsar el progreso científico y tecnológico, en perfecta consonancia con las funciones de la universidad como motor dentro del proceso de innovación. Por ejemplo, el preámbulo de la Ley 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la LOU (LOMLOU) cita, como motivos para la modificación legislativa, el impulso que la Unión Europea “*pretende dar a la investigación en todos sus países miembros*” o “*la modernización de las universidades europeas con el fin de convertirlas en agentes activos para la transformación de Europa en una economía plenamente integrada en la sociedad del conocimiento*”, asegurando además la autonomía de las instituciones y la transferencia de los resultados de éstas a la sociedad para su aprovechamiento y transformación.

Varios son los beneficios que proporciona la patente. Por una parte, constituye un estímulo para los profesores/investigadores pues, con independencia de quien ostente su titularidad, la universidad o el profesor, éste siempre obtendrá una compensación, bien de forma plena (si él es el titular) o bien como porcentaje de los beneficios obtenidos de su explotación (en caso de titularidad institucional). Por otra parte, la patente estimula la colaboración con el mundo empresarial, lo que puede reportar recursos para la universidad (*v.gr.*, fondos provenientes de un posible licenciario). Además, en cuanto al contenido y procedimiento de solicitud de la patente, ésta ofrece una protección jurídica sólida, sobre todo en los casos en los que se somete a un examen de requisitos de patentabilidad. Y no hay que olvidar la exención –o como veremos, en su caso, la bonificación– de tasas de solicitud y registro a nivel nacional de que gozan las universidades ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). También, y dando acceso a motivos

Protección Jurídica del Diseño Industrial, como a la protección que de las variedades vegetales ofrece la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. Asimismo, no cabe olvidar la conferida a los productos topográficos y semiconductores que encuentra su regulación en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Tampoco nos referiremos en este apartado a la figura del secreto industrial ya que su utilización es, en su mayoría, predicable del sector privado y/o empresarial.

ligados al desarrollo estratégico de la universidad, ésta se asegura a través del mecanismo de la patente, y con independencia de una potencial cesión de su titularidad, el poder controlar las investigaciones futuras que se deriven de la invención anterior, siempre y cuando se reserve ese derecho⁹⁰. Por último, la patente ofrece a los investigadores la posibilidad de participar activamente en el desarrollo comercial de sus invenciones⁹¹.

Ahora bien, no todo son bondades en el sistema de patentes, existiendo determinados factores que la universidad debe evaluar en el momento de convertir el conocimiento en un activo transmisible (sin que por ello se pueda hablar tampoco de debilidades o amenazas). Así, una vez registrada la patente, la universidad tiene el deber de ofrecer la información relativa a la invención que, pasará a ser conocida por el público. También se ha de sopesar el período de vida del producto u objeto patentado⁹² pues, si es inferior a la vigencia de la patente, la universidad debería analizar la rentabilidad por si fuera conveniente optar por esta protección o por otra como el modelo de utilidad o el secreto industrial. Tampoco puede descartarse la posibilidad de fricción con otras figuras protectoras de los resultados de la investigación cuando la universidad provoque un retraso (intencionado) en la transferencia del nuevo conocimiento para no interferir, por ejemplo, el *copyright*.

⁹⁰ Sobre este extremo véase, STRANDBURG, K.J., “Curiosity-Driven...”, cit., p. 110. Cabe decir que en este escenario, los investigadores de otras universidades se convertirían en los principales competidores, de manera que deberían pagar un *royalty* para utilizar tecnología patentada, lo que a su vez supondría un obstáculo grande. Además, si la propia universidad no velara por conservar los derechos para seguir investigando sobre la materia, los investigadores no dudarían en incurrir en los citados costes de oportunidad de patentar, es decir, seguir investigando y publicando.

⁹¹ Esto queda apuntado en, STRANDBURG, K.J., “Curiosity-Driven...”, cit., p. 110. Son normalmente los investigadores los principales interesados en ver sus invenciones en el mercado y el mecanismo de la patente se configura como vehículo ideal para conseguirlo

⁹² Sobre esta cuestión véanse, BEARD, T.R. y KASERMAN, D.L., “Patent Thickets, cross-licensing and antitrust”, *The Antitrust Bulletin*, núm. 47, 2002. pp. 345-368. p. 349; GRINDLEY, C. y TEECE, D.J., “Managing Intellectual Capital: Licensing and Cross-Licensing in Semiconductors and Electronics”, *California Management Review.*, vol. 39, núm. 2, 1997. pp.8-41. p.8.

b) Modelos de utilidad

La universidad podrá proteger sus resultados de investigación optando por el modelo de utilidad, figura que tan sólo contemplan determinados países (entre los que se encuentra España) pero que se configura como un mecanismo adecuado, en numerosas ocasiones, para convertir un resultado obtenido tras un proceso de investigación en un activo transferible a la sociedad y comercializable.

Como institución jurídica, y frente a la patente (que garantiza una explotación más duradera pero también un proceso de concesión más arduo e incierto), el modelo de utilidad muestra varias ventajas, en especial para la protección de los resultados de la investigación de particulares y de pequeñas unidades productivas (PYME). En primer lugar, el procedimiento de solicitud es más sencillo y los requisitos para obtener un modelo de utilidad son más laxos que en el caso de las patentes⁹³. Las invenciones protegidas por modelo de utilidad van a tener habitualmente una vida comercial corta, ligada a una obsolescencia casi segura acorde con el plazo de duración del derecho de exclusiva que garantiza el modelo de utilidad, más reducido que el de la patente (de siete a diez años, dependiendo del ordenamiento y sin prórroga posible). Por último, resulta mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad, si bien, en el caso de la universidad, las solicitudes de modelos de utilidad, al igual que las de patente, quedan exentas del pago de tasas (art. 80.1 de la LOU)⁹⁴.

⁹³ Con la promulgación de la NLP se ha equiparado el estado de la técnica relevante para el modelo de utilidad con el exigido para las patentes de manera que así se evita el concepto de novedad relativa (nacional) y se requiere una novedad absoluta (mundial) (art. 139 NLP).

⁹⁴ Entre las tasas que quedan exentas de pago se incluyen: las tasas anuales de mantenimiento; las tasas que afectan al procedimiento de puesta en práctica y licencias de patentes, cuya carga no pueda trasladarse a un tercero y que serían específicamente las tasas de licencia de pleno derecho (no así las de licencias contractuales u obligatorias que puedan ser trasladadas al licenciataria, así como las tasas por transferencias trasladadas al transferido); las tasas por expedición de certificación y copias autorizadas de las patentes de las que sea titular la universidad pública; renunciaciones, desistimientos y otras incidencias que guarden relación con las actividades exentas y que no haya posibilidad de traslación de la carga. Véase en este sentido, véase *Manual Informativo para los solicitantes de Modelos de Utilidad*, Ed. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Oficina Española de Patentes y Marcas, pp. 5 y ss. Disponible en http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/PDF/invencionesManualInformativo.pdf (Consultado el 03/07/2014). En todo caso, la DA. Décima de la NLP estipula una nueva regulación de la materia condicionando la bonificación del cien por cien en el importe de las tasas al hecho de que en el plazo de cuatro años desde la solicitud del título correspondiente (patente o modelo de

c) Criterios de selección del mecanismo de protección

Es indiscutible que la elección del mecanismo de protección de los resultados de carácter técnico va a depender de muchos factores objetivos y subjetivos y, en cualquier caso, habrá que estar al supuesto concreto. No obstante, parece oportuno señalar algunas pautas o directrices que pueden orientar a las universidades en la decisión⁹⁵.

Desde un punto de vista económico, el hecho de que la universidad esté exenta (o, en su caso, obtenga una bonificación) del pago de tasas por el registro de una patente o de un modelo de utilidad, hace recomendable optar por la protección conferida por la patente, pues su duración es mayor y el coste marginal entre ambas es nulo. Además, la protección conferida por la patente es más sólida cuando se somete a un examen de patentabilidad⁹⁶. Se trataría de un activo “fuerte” y competitivo. A la solidez que el examen de fondo otorga a los derechos de exclusiva dimanantes de la patente tan sólo se le puede objetar la burocracia del proceso de solicitud. En todo caso, esta actuación tan sólo es recomendable

utilidad) se hubiese producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. Esto será objeto de estudio en el Capítulo IV.

⁹⁵ Conviene aclarar que esta posibilidad de elegir entre ambos mecanismos sólo tendrá lugar, obviamente, cuando la invención sea patentable, de manera que pueda ser protegida tanto por modelo de utilidad como por patente.

⁹⁶ La todavía vigente LP incluye dos procedimientos de concesión de patente. Por una parte, el procedimiento general de concesión (arts. 30-38 LP) y por otra el procedimiento de concesión con examen previo (arts. 39 y 40 LP). En el primero, el solicitante de la patente, una vez superado el examen formal y dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, debe pedir al Registro la realización del informe sobre el estado de la técnica (IET) (art. 33 LP). Este informe, que tiene carácter obligatorio, tan sólo incluye una búsqueda, realizada por la OEPM, de las anterioridades que existen relacionadas con la invención y desde 2008 va acompañado de una breve opinión escrita valorando dicho estado de la técnica pero no se profundiza en los requisitos de patentabilidad. En el segundo procedimiento (con examen previo), una vez solicitado el IET, el solicitante pide, de manera voluntaria, el examen de fondo (o examen previo) que versará sobre los requisitos e novedad y actividad inventiva, dando lugar a “patentes fuertes”. Sobre las diferencias entre ambos procedimientos y las ventajas entre optar por uno y otro véase el Documento de consulta de la OEPM, “Examen obligatorio en el procedimiento español de concesión de patentes”, *Foro de Innovación y Patentes (OEPM)*, http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Foro_de_Innovacion_y_Patentes/FIP_Informe_Examen_de_Fondo.pdf (Consultado el 5/03/2013). No obstante, es necesario apuntar que una de las principales reformas que introduce la NLP es precisamente la eliminación de este régimen opcional o “a la carta”, de manera que será obligatorio el examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión de patentes (arts. 32-42 NLP).

cuando la invención se quiera proteger a nivel nacional, pues si la protección finalmente se extiende a otros países las condiciones económicas pueden cambiar. En concreto, de acuerdo con el procedimiento armonizado marcado por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes firmado en Washington en 1970, la universidad no estará exenta del pago de tasas en la solicitud de una patente PCT; y tampoco de una patente europea cuyo procedimiento viene marcado por el Convenio de Múnich sobre la Patente Europea de 1973.

Desde un punto de vista curricular y de prestigio, habría que atender a los posibles efectos que la patente o el modelo de utilidad provocan en los currícula de los investigadores, en concreto, si el mérito curricular que otorga un modelo de utilidad es equivalente al de una patente. Cabe formular dos cuestiones que bien podrían incidir en los baremos de la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Acreditación (en adelante, ANECA)⁹⁷. En primer lugar, en el caso de que ambos títulos de propiedad industrial (patentes y modelos de utilidad) merecieran la misma valoración en los baremos, no sería extraño que los esfuerzos de los investigadores se orientaran hacia los modelos cuyo registro, al no tener que someterse a examen sustantivo, es más rápido⁹⁸. No obstante con esta opción se pondría el acento en la cantidad y no en la calidad de la investigación. En segundo lugar, si a las patentes se les otorga mayor puntuación en los baremos, ello supondría un incentivo para conseguir invenciones más perfeccionadas y tecnológicamente avanzadas.

A nuestro entender el modelo de utilidad podría ser beneficioso en lo que se refiere a la continuidad de un grupo de investigación y en los proyectos que lleva

⁹⁷ En el marco del Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación (PEP) donde se evalúan las actividades docentes e investigadoras, y la formación académica de los solicitantes para el acceso a las figuras de profesor universitario contratado (profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor y profesor de universidad privada) y, en concreto, en el documento “Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación” no se hace mención expresa al modelo de utilidad y, por tanto, a su valoración. Sin embargo, las patentes internacionales se consideran especialmente relevantes en los campos de Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud y Enseñanzas Técnicas, donde se valoran conjuntamente con las publicaciones científicas. En cambio, en el marco del Programa ACADEMIA que evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad) se considera las “patentes y productos con registro de propiedad intelectual” como categoría separada de las publicaciones científicas, pero de nuevo sigue sin referirse a los modelos de utilidad. Todo ello disponible en <http://www.aneca.es/Programas/PEP> (Consultado el 08/02/2015).

⁹⁸ A estos efectos conviene recordar que los modelos de utilidad no se han de someter ni a examen de fondo (de manera voluntaria) ni tampoco es necesario el IET (art. 148 LP/ 142.3 b) NLP).

a cabo. Si el grupo está centrado en la investigación de una materia determinada, es lógico pensar que el escenario más beneficioso para éste es aquél en el que exista una mayor cantidad de resultados que se puedan computar de manera individualizada. El modelo de utilidad aportaría la protección ideal para cada innovación desarrollada, siempre que ésta tuviera una escasa altura inventiva. De ahí que, en un escenario en el que existe una innovación acumulativa, esto es, donde los resultados se traducen en pequeñas mejoras sobre otros anteriores, quizás lo ideal sea la protección otorgada por el modelo de utilidad ya que proporciona rapidez y efectividad. En esta misma línea, también sería conveniente que la universidad solicitara un modelo de utilidad en terrenos donde exista una rápida obsolescencia de los resultados innovadores, y se quieran transferir lo antes posible dichos resultados.

Así pues, teniendo en cuenta los criterios anteriormente analizados, la universidad, siempre que fuera posible y cuando se consigan unos resultados de investigación relevantes, debería orientarse a la solicitud y obtención de patentes, fundamentalmente, por la solidez y seguridad de este intangible y por considerarlo óptimo en los planos económico, funcional y legal.

B) Propiedad intelectual. Coincidencia de medios de protección para un mismo resultado

En principio, podríamos deducir que tanto los resultados básicos como los aplicables derivados la investigación universitaria llevan aparejada una posible protección legal que se ajusta a sus características respectivas, esto es, la propiedad intelectual para proteger creaciones intelectuales que no implican ninguna aportación técnica y la propiedad industrial para aquellos resultados que conlleven una aplicación práctica. Sin embargo, en el caso de los resultados aplicables la realidad es bastante más compleja ya que su protección puede variar según el enfoque que pretenda resaltar el investigador de este resultado (versión del resultado). Asimismo, podría darse la circunstancia de que unos resultados previos (básicos) sirviesen como base de otros posteriores (aplicables) llegando a formar parte de estos últimos.

Ambos supuestos podrían comportar interacciones entre los distintos sistemas de protección (propiedad industrial e intelectual), tanto positivas como negativas, que a la postre repercutirían en el futuro de estos resultados, llegando en ocasiones a condicionar la elección de su protección legal al considerar factores económicos y curriculares. El profesor/investigador o, en su caso, la universidad, optará por el instrumento de protección que le corresponda y convenga según las circunstancias.

A nuestro juicio, son varias las consideraciones que se pueden realizar acerca de la posible interacción entre los dos sistemas de protección, como se expresa a continuación.

1) En todos aquellos casos en los que no resulte sencillo distinguir el tipo de resultado o en aquéllos en que estén presentes varias características susceptibles de ser protegidas por distintos sistemas, la elección del tipo de protección depende de la “versión” que se muestre del resultado⁹⁹. Para elegir el mecanismo idóneo se han de tener en cuenta sus potenciales consecuencias, como la duración de la protección, su alcance o los derechos conferidos. También conviene advertir la posible explotación que admite cada uno y su rentabilidad. En última instancia, se debería buscar la coexistencia de la Propiedad Industrial con la Propiedad Intelectual para una óptima protección de todas las “versiones” de una investigación completa, sin que el uso de un sistema menoscabe o condicione el alcance de otro.

2) Optar por una protección determinada puede condicionar las futuras investigaciones. Por una parte, si se trata de una invención patentable y se decide patentar el resultado aplicable, los costes del proceso de patente (*ex-post costs*) - como son los relativos a la extensión de la protección de la patente a otros Estados- dilatarían la puesta en práctica del resultado, ralentizando ulteriores investigaciones. Por otra, el hecho de patentar influiría en el objeto de investigación de los proyectos que se van a desarrollar a *posteriori*, poniendo el acento en una investigación incardinada en lo práctico (*ex-ante quest for patents*).

⁹⁹ Cuando hablamos de “versión”, nos referimos a la diferente “presentación” del resultado que un investigador puede mostrar dependiendo del estadio en el que se encuentre la investigación. Así, como ya se ha visto, un resultado básico puede ser objeto de publicación, pero a veces, si se desarrolla en un mayor grado, podría dar lugar a un resultado de carácter práctico materializándose en una invención.

En ocasiones, esta elección afecta de manera negativa a aquella investigación que no busca fines prácticos (investigación básica)¹⁰⁰.

3) Asimismo, es conveniente analizar la situación desde una vertiente económica pero no sólo en atención a los rendimientos económicos que, en potencia, se puedan derivar de la explotación de dichos resultados, sino también en relación a las fuentes de financiación e inversión previa conducente a lograrlos. Así, generalmente la investigación que busca resolver problemas prácticos y conseguir resultados aplicables se ve potenciada, generalmente, por el sector privado que será el que plantee los problemas técnicos a los cuales se deba hacer frente¹⁰¹. Para algunos autores¹⁰² esta realidad responde a la necesidad de corregir un “fallo de mercado” (la industria se ve más atraída por unos resultados explotables a corto plazo), situación que, inadvertidamente, condicionaría las prioridades que han de regir la universidad. En este escenario, el investigador o, en su caso, la universidad, deberá elegir el mecanismo de protección del resultado que se hubiera acordado, con carácter previo, con el ente financiador o aquél que le permita una adecuada transferencia.

4) En el momento de decidir la funcionalidad de los resultados como fuente de financiación o prestigio, han de considerarse necesariamente otros dos factores. Por una parte, *el sujeto titular de la invención ¿es la universidad o es el investigador?* Ambos encarnan frecuentemente intereses antagónicos, a saber, la necesidad de financiación de la primera frente al afán de méritos curriculares y prestigio del segundo. La transmisión de los resultados de carácter básico suele

¹⁰⁰ Son éstos dos posibles efectos negativos no intencionados de potenciar las patentes en la universidad En este sentido, STRANDBURG, K.J., “Curiosity-Driven Research...”, cit., p. 108.

¹⁰¹ En este sentido, y en lo relativo a su tratamiento fiscal, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, de las actividades de investigación y desarrollo, se manifestó la Dirección General de Tributos en la contestación a la consulta vinculante con número de referencia V1872-09, de 7 de agosto de 2009. Se pone de manifiesto, de un lado, que “la investigación básica, cuyo objetivo es la obtención de nuevos conocimientos generales, científicos o técnicos, con la finalidad de impulsar el avance tecnológico y que, generalmente, se encuentra financiada por el sector público”. De otro, determina que “la investigación aplicada, cuyo objetivo es transferir resultados de carácter científico o técnico, que puedan impulsar o suponer avances en sectores productivos, de servicios o de la administración y que, habitualmente, se encuentra cofinanciada por el sector público, a través de ayudas y subvenciones, y por empresas, a través de contraprestaciones fijadas en condiciones de mercado”.

¹⁰² En este sentido, STRANDBURG, K.J., “Curiosity-Driven...”, cit., p. 94. La autora alude a una realidad expuesta en FRISCHMANN, B., “Innovation and Institutions: Rethinking the Economics of U.S.”. *Science and Technology Policy*, 24 Vt. L. Rev. 347 (2000).

conllevar una respuesta inmediata, acompañada generalmente de un mayor prestigio que el reconocimiento otorgado en el campo de los resultados aplicables. Esto podría encontrar su razón de ser, de un lado, en el tiempo invertido en la transmisión de ambos tipos de resultados. Así, a título ilustrativo, el tiempo en publicar un resultado es relativamente inferior a la obtención de una patente. De otro, y paradójicamente, es razonable pensar que en la consecución de los resultados de carácter básico el tiempo invertido para alcanzarlos es superior al empleado para obtener resultados de carácter técnico o aplicable¹⁰³. Esto se podría explicar por la, en muchas ocasiones exigida, inmediatez de los resultados aplicables ya que en muchas ramas de la técnica, existe incluso una obsolescencia programada. Por otra parte, el otro factor relevante exclusivamente en relación a los resultados aplicables sería *la versión del resultado a proteger*, o dicho de otro modo, la disyuntiva entre publicarlo a la mayor brevedad o explotarlo a través de una patente, lo que dependerá de la utilidad práctica y la posible explotación del resultado. No siendo la universidad una empresa, no se discute la pertinencia de un examen de viabilidad y un plan económico, determinando los costes y los beneficios de una opción (publicación) u otra (solicitud de patente).

Para la correcta gestión de la investigación y sus resultados, el cuerpo de investigadores de una institución ha de conducirse diligentemente en su deber de investigar y comunicar a la institución los logros resultantes (obligación contenida tanto en la LP/ NLP como en el TRLPI). No obstante, existe un vacío sobre este particular que ninguna normativa específica ha tratado y es el referido al “momento” idóneo para entender concluida una investigación sobre todo en aquellos casos en los que no hay encargo inventivo específico. En este análisis, hemos de tener en cuenta posibles variables, como una posible divulgación previa

¹⁰³ A este respecto, muy ilustrativa es la conversación mantenida entre Sócrates y Glaucón acerca de su visión del conocimiento: “**Sócrates**: *What about taking out Astronomy in our next studies?*; **Glaukon**: *That would be wonderful, Sokrates! Think about the importance for warfare, agriculture and travels at sea*; **Sócrates**: *You disappoint me, Glaukon, by your shortsighted views on knowledge*”. A mayor abundamiento, KJELSTRUP, S., “Basic and Applied Research at the University. Have they changed?”, *OECD Workshop on Basic Research: Policy relevant definitions and measurements*, Oslo, Octubre 29-30, 2001. pp. 1-10. p. 2. <http://www.oecd.org/science/scitech/2674543.pdf>, (Consultado el 24/06/2013).

por parte de su autor o incluso una comunicación parcial del contenido de los resultados antes de su protección, problema que analizaremos a continuación.

3. Sobre el llamado “*período de gracia*”

En el marco de los resultados aplicables, el investigador universitario tiende a dar a conocer sus hallazgos mediante su publicación, conducta conocida en el mundo anglosajón por “*publish or perish*”¹⁰⁴. Pero esta divulgación de la invención podría colisionar con la futura protección que, de la regla técnica contenida en ella (en su caso), ofrecen las instituciones de propiedad industrial¹⁰⁵. Y es que la publicación previa de un resultado aplicable es causa frecuente de la pérdida del requisito de novedad de una potencial invención patentable fruto de ese resultado¹⁰⁶. En ocasiones, el desarrollo de una investigación alcanza tal grado de complejidad y tecnicidad que el investigador querrá dispensar una protección al resultado que garantice su explotación. Es en este punto cuando una previa

¹⁰⁴ Dicho principio, “publica o perece”, representa la que en muchas ocasiones es la realidad universitaria en la que los investigadores tienen, entre sus principales inquietudes, la necesidad de publicar todas sus investigaciones. Así, FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S., *Derecho de patentes...*, cit., p.62; PALMER, A.M., “Patents and University Research”, *Law and Contemporary Problems*, núm. 12, 1947. pp. 680-694. Una de las principales motivaciones para hacerlo es la posibilidad de promoción personal y la concesión de subvenciones a la investigación. En este sentido ya se pronunció MERTON, R. K., (en *The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations*, Ed. The University of Chicago Press, 1973) estableciendo “una relación directa entre la prioridad en el descubrimiento, avalada formalmente por su publicación, y el reconocimiento institucional” (citado por ACEVEDO DÍAZ, J.A., “¿Publicar o Patentar? Hacia una Ciencia cada vez más ligada a la Tecnología”, en *Revista Española de Física*, núm. 11(2), 1997. pp. 8-11. Versión actualizada en digital en Sala de Lecturas CTS+I de la OEI, en <http://www.oei.es/salactsi/acevedo4.htm> (Consultado el 29/06/2013)).

¹⁰⁵ Sobre este extremo véase, Recomendación de la Comisión Europea de 10 de abril de 2008, sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación. C(2008) 1329.

¹⁰⁶ Tanto las publicaciones científicas como las patentes constituyen medios de divulgación de la información obtenida a partir de una investigación previa. Pese a que ambas modalidades tienen naturaleza diferente, no son excluyentes. Ambas figuras divergen en la finalidad perseguida: mientras que la publicación científica persigue una difusión inmediata del contenido de una investigación, la patente pretende otorgar un derecho de exclusiva sobre un resultado a cambio de la puesta a disposición del público de la información científica que conforma la invención (información que consta en el expediente de solicitud/concesión de patente accesible al público una vez registrada).

publicación puede convertirse en causa de denegación de una solicitud ulterior de patente.

Para evitar esta situación, determinados ordenamientos han incorporado una fórmula que permite al investigador, al mismo tiempo, transmitir a la sociedad tales resultados sin vulnerar la futura protección de los mismos a través de una patente y se conoce como “período de gracia”.

Así, en el Ordenamiento estadounidense se establece que no afectará a la novedad de la invención y, por tanto, a la concesión de la patente, la previa publicación impresa del resultado técnico, su uso público o venta dentro del país, siempre que se solicite la patente en la Oficina de Patentes (USPTO) antes de que transcurra un año desde que tuvo lugar alguna de estas actuaciones (art. 102 c), sección 35, de la *U.S. Patent Law, 35 U.S.C. §§ 1 et seq.*¹⁰⁷. Esta previsión otorga al investigador un tiempo de reflexión, o *cooling-off*, que le permite decidir e incluso consultar qué suerte de destino correrán los resultados aplicables derivados de una investigación. En el mismo sentido, en el Derecho canadiense se otorga el plazo de un año desde que se divulgó la invención para solicitar su protección por patente (art. 28.1(2)(a) de la *Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4)*¹⁰⁸. La divulgación podrá ser realizada tanto por el futuro solicitante de la patente como por cualquier tercero que hubiese tenido acceso a la misma. En cualquier caso, a partir de la puesta a disposición del público de la regla técnica comenzará a contar el período de un año¹⁰⁹.

¹⁰⁷ “*A person shall be entitled to a patent unless the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States*”. Una vez transcurrido el año desde la publicación de la invención, ésta pasará a formar parte del estado de la técnica. En este sentido, el caso *De Graffenried v. United States*, 16 USPQ2d 1321, 1330 n.7 (Cl. Ct. 1990) establece: “*Any invention described in a printed publication more than one year prior to the date of a patent application is prior art under Section 102(b), even if the printed publication was authored by the patent applicant*”. Para más información, <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2133.html> (Consultado el 05/01/2014).

¹⁰⁸ El art. 28.1(2)(a) de la Ley de Patentes Canadiense establece: “*the claimed invention in the Canadian patent application must not have been disclosed more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant, in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere*”.

¹⁰⁹ Las diferencias entre las dos legislaciones señaladas desbordan nuestro objeto de estudio. No obstante, estas diferencias aunque parecen mínimas, han traído cierta polémica para los prácticos del Derecho ya que afectan a determinadas parcelas de la protección otorgada por la patente. Las diferencias más destacables son: 1) distintas fechas de inicio del cómputo del período de un año;

Por su parte, la ley de patentes japonesa recoge el referido período de gracia¹¹⁰, de modo que la invención que hubiese sido divulgada por quien tenga el derecho a obtener la patente, mediante una publicación impresa, a través de actuaciones experimentales o con su difusión por medios telemáticos (especialmente a través de Internet), podrá ser objeto de patente siempre que, dentro del período de seis meses desde esta divulgación, se presente la solicitud de patente por parte del sujeto legitimado para ello (sección 30 de la *Ley n° 121, de 13 de abril de 1959, modificada por la Ley N° 63 de 2011*)¹¹¹. Esta medida, también contemplada en otros ordenamientos jurídicos¹¹², ha tenido en cuenta la realidad práctica del investigador y vela por garantizar una protección legal de los resultados aplicables acorde con la dificultad de su consecución.

A nivel europeo, las previsiones que más se aproximan a este planteamiento son aquéllas que permiten realizar ensayos previos a la solicitud de la patente, aunque

mientras la ley estadounidense parte de la fecha de prioridad, la canadiense toma como referencia la fecha de solicitud de patente. 2) Necesidad de que la divulgación sea “pública” en Canadá. En este sentido, la ley canadiense no contempla el período de gracia para la divulgación a través del denominado “*on-sale*” (venta) que sin embargo sí prevé la estadounidense, ya que esta actuación podría ser privada. 3) La ley canadiense no prevé ninguna restricción geográfica siendo indiferente el lugar de divulgación; sin embargo, la ley estadounidense, en sede de uso o venta de la invención, sí que precisa la necesidad de éstos se realicen dentro del país.

¹¹⁰ Sobre el período de gracia en el ordenamiento japonés véase, MARUYAMA, R., “The grace period: a japanese perspective”, en *CASRIP Publication Series: Rethinking Int’l Intellectual Property*, núm. 6, 2000, pp. 260-262. <http://www.law.washington.edu/casrip/symposium/Number6/Maruyama2.pdf>, (Consultado el 13/02/2012).

¹¹¹ En 2012, la Ley de Patentes japonesa amplía el ámbito objetivo del período de gracia extendiéndolo a la divulgación de la invención mediante su venta, entre otros (exposiciones, comunicados de prensa y radiodifusión).

¹¹² Entre los más de cincuenta países que en la actualidad lo contemplan, los hay que permiten un periodo de gracia de doce meses, algunos con limitaciones (Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bahrein, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Filipinas, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Jordania, Kenia, Kirguistán, Letonia, Malasia, Malta, Mancomunidad Dominicana, Mauricio, México, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Omán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, República Dominicana, Singapur, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania y Uruguay); y de seis meses, algunos también con ciertas limitaciones (Albania, Andorra, China, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Nigeria, República de Corea, Rusia y Uzbekistán). La confección de esta lista oficiosa se hace a partir la información suministrada por la OMPI “Informe sobre el Sistema internacional de patentes: determinados aspectos de las legislaciones nacionales y regionales en materia de patentes”, noviembre 2014, disponible en http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/disclosure.pdf (Consultado el 08/02/2015).

no contemplan un período de gracia para el caso de las divulgaciones con fines científicos¹¹³.

Ciertamente, la falta de armonización comunitaria en torno al período de gracia tiene consecuencias negativas para los Estados que sí lo han previsto, puesto que si la invención se publica allí, la publicación destruye la novedad a efectos de ser patentable en los Estados que no reconocen dicho período de gracia, como veremos más adelante.

La inexistencia de un período de gracia que permita al investigador publicar sus resultados sin perjudicar una posible protección adicional ulterior por otros medios, obligará a analizar cuál es la protección más conveniente a los fines e intereses de la investigación. Una alternativa podría ser la divulgación en paralelo, esto es, hacer coincidir el momento de solicitud de la patente con la publicación de dichos resultados por otros medios. De este modo se conseguiría respetar y cumplir con las exigencias del sistema de patentes, que son más rígidas que los factores condicionantes de una mera publicación. También se podría acometer esta publicación en un momento posterior al registro de patente, sin embargo, esta estrategia, a nuestro entender, no es enteramente satisfactoria pues la tramitación de la solicitud puede verse afectada por diversos factores (como pueden ser los retrasos en la obtención de financiación por parte del investigador o incluso la falta de infraestructura de apoyo para asesorarlo) lo que puede retrasar de manera prolongada la obtención de la patente¹¹⁴.

La incorporación a nuestro ordenamiento del período de gracia permitiría una divulgación más efectiva e inmediata de los resultados aplicables y facilitaría el acceso a nuevos conocimientos, equiparándose así a las grandes potencias que ya lo han desarrollado (Estados Unidos, Canadá o Japón, entre otras). Su falta de previsión, por el contrario, orienta la inversión y el desarrollo tecnológico hacia aquellos Estados en los que una publicación previa no va a suponer un perjuicio

¹¹³ Véase, FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S., *Derecho de patentes...*, cit., p. 447. Sobre las divulgaciones inocuas recogidas en el ordenamiento español véase *infra*, el Capítulo IV.

¹¹⁴ Sobre estos aspectos véase, el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Evaluación de las repercusiones en el ámbito de la investigación básica en ingeniería genética de la no publicación o de la publicación tardía de documentos cuyo objeto pudiera ser patentable de acuerdo con lo dispuesto en el apartado (b) del artículo 16 de la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas [SEC(2002) 50] /* COM/2002/0002 final */ (Informe de la Comisión 2002).

en el registro de una patente y donde dicha medida es interpretada y utilizada como “red de seguridad” (precisamente coinciden con los ya citados *supra*).

En particular, en la esfera universitaria, la asunción de este período de gracia contribuiría a conseguir universidades más competitivas ya que permite rentabilizar sus resultados desde el mismo momento de su obtención, utilizando para ello todas las herramientas que están a su disposición: publicación de la invención en artículos científicos y patentabilidad de las invenciones publicadas, de manera simultánea sin provocar solapamientos.

Con la finalidad de comprobar el impacto de la inclusión del período de gracia en la competitividad y la capacidad de innovación de las universidades europeas, el Grupo *Science/Business Innovation Board* en colaboración con *Imperial Innovations PLC and Foley & Lardner LLP* ha desarrollado un estudio en el que han participado gran parte de las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTRIs) –cualquiera que sea su concreta y específica denominación en cada país– de las universidades públicas europeas¹¹⁵. Según este estudio, dos de cada tres directores al frente de estas Oficinas consideran de imperiosa necesidad la inserción de un período de gracia en Europa. Gran parte de los entrevistados sostienen que una equiparación europea a los sistemas de patentes estadounidense o japonés eliminaría la significativa desventaja que padecen los investigadores académicos en la actualidad y aumentaría la actividad relativa a patentes en Europa. Sin embargo, más de la mitad de las Oficinas entrevistadas confirman el riesgo de pérdida de la protección que confiere la patente al realizar una publicación prematura. Pese a todo, el hecho de no contemplar un período de gracia a nivel europeo provoca efectos negativos en todas las áreas, tanto industrial como académica. Así, tal y como pone de manifiesto el referido estudio, una regulación más restrictiva de la protección conferida por patente en Europa conlleva un desincentivo para los inversores ya que éstos consideran a las patentes

¹¹⁵ Este Informe, que lleva por título “A grace period for patents. Could it help European Universities innovate? A survey of European technology transfer offices on patent practice and perceptions”, fue desarrollado a principios de 2013. Una versión digitalizada del mismo puede encontrarse en <http://www.sciencebusiness.net/Assets/efe41b39-336f-4826-b759-3669a60cacee.pdf> (Consultado el 25/10/2013).

como una pieza clave dentro de su cartera de activos (*IP Portfolio*)¹¹⁶. Por su parte, a pesar de que las universidades apuesten por una mejor educación de los investigadores en torno a la gestión de los resultados previniéndoles de las consecuencias negativas que tiene una publicación prematura, éstos, aun a sabiendas del riesgo de perder la protección por patente, seguirán publicando ya que les reporta mayores beneficios curriculares.

El informe sugiere que la mayoría de los académicos en Europa se encuentran a favor de un período de gracia. La exposición prematura de sus resultados de investigación no sólo redundaría en una pérdida de protección de la propiedad industrial para ellos y sus organizaciones respectivas sino que además es frecuente y supone un dilema para sus entidades de gestión. Frente a esta postura, existen detractores del período de gracia, que no ven cómo su inexistencia en Europa pone a los investigadores en franca desventaja frente a norteamericanos o japoneses¹¹⁷.

No obstante, las principales críticas al período de gracia se basan en la inseguridad jurídica que acarrea y en la posible dilatación del tiempo de espera para que un resultado salga a la luz, pudiendo perjudicar a posibles competidores que deseen desarrollar una invención y deban esperar a la concesión de la patente¹¹⁸.

¹¹⁶ Tal y como se desprende del informe esta circunstancia es advertida por gran parte de los directores de las entidades de gestión: “*Certainly, many university officials feel strongly about the issue. In an interview for this research, Jörg Steinbach, president of the Technical University of Berlin, stated that “a grace period for patenting intellectual property would boost technology transfer at German universities”.*”

¹¹⁷ El informe mencionado *supra* dispone que “el sector académico ha identificado el periodo de gracia como la medida más importante para evitar la publicación tardía. La gran industria, sin embargo, se opone con fuerza a la instauración de un periodo de gracia en los sistemas nacionales o comunitario de patentes”. Asimismo en una audición sobre el periodo de gracia organizada por la Comisión Europea en octubre de 1998, los partidarios del periodo de gracia señalaron que “con el sistema actual, cualquier divulgación por descuido acarrea la pérdida total de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, los investigadores académicos y las pequeñas empresas pueden necesitar divulgar la invención a futuros socios potenciales (industria, financieros, etc.) a fin de desarrollar más la invención. La gran industria declara que un período de gracia crearía inseguridad jurídica, lo cual desanimaría a la industria a la hora de invertir en ámbitos en los que no esté claro si los derechos de propiedad intelectual están o estarán protegidos”. Disponible en http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/intprop/430.htm (consultado el 15/08/2014).

¹¹⁸ Éste y otros argumentos contrarios al período de gracia quedan recogidos en el referido Informe titulado “A grace period for patents. Could it help European Universities innovate? A survey of European technology transfer offices on patent practice and perceptions”, Science/Business Innovation Board y Foley and Lardner, Imperial Innovations, 2013, <http://www.sciencebusiness.net/Assets/efe41b39-336f-4826-b759-3669a60cacee.pdf> (Consultado el 25/10/2013).

En nuestra opinión, aunque no esté previsto por la NLP, esta medida sería de necesaria inclusión, ya que los beneficios brindados, esto es, una protección más eficiente y completa de un resultado de investigación (mayor competitividad, tanto de la entidad que lo genera como de la región donde se encuentre, atrayendo las inversiones de terceros) superan los perjuicios señalados por parte de la doctrina (inseguridad jurídica), tanto para la academia como para el sector privado. Además, todos los estudios realizados al respecto llevan a pensar que la idea de armonización implica adoptar dicho período de gracia¹¹⁹.

¹¹⁹ “*This drive to harmonise international patent systems has prompted the world’s five largest patent offices representing Europe (EPO), the US (USPTO), Japan (JPO), South Korea (KIPO) and China (SIPO), to add the study of a grace period to a programme of research they have commissioned jointly in the past year*”. En este sentido, véase Federal Register, vol. 77, num. 237 (10 December 2012), pp. 73452 y 73453, www.gpo.gov (FR Doc No: 2012-29637) (Consultado el 08/04/2013).

CAPÍTULO SEGUNDO

LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

I. PRELIMINAR

Tras proponer una clasificación objetiva de los resultados de la investigación universitaria -básicos y aplicables- se ha concluido que la invención es, por su naturaleza, un resultado aplicable. Procede detenerse ahora en el carácter universitario de la misma, esto es, en determinar cuándo podemos calificar una invención como tal.

Para ello, pondremos el acento en el sujeto que la consigue que, adelantamos, deberá tratarse de un empleado de la universidad sin perjuicio del tipo de vinculación (funcionarial o laboral) que exista entre empleado y empleador.

Con el fin de concretar el ámbito subjetivo de la invención universitaria deberemos identificar aquellos colectivos que, siendo miembros de la comunidad universitaria, pueden realizar invenciones dentro del marco de sus funciones en la misma. Este análisis, en definitiva, nos permitirá realizar un tratamiento separado por categorías de las invenciones universitarias facilitando, en última instancia, identificar el régimen jurídico aplicable a cada una de ellas.

II. APROXIMACIÓN A LA INVENCIÓN UNIVERSITARIA

1. Significado y alcance

La determinación de lo que deba entenderse por “universitaria” en el ámbito de las invenciones no resulta sencilla. La RAE recoge varias acepciones para este adjetivo, entre ellas la que alude a aquello “perteneciente o relativo a la universidad”¹²⁰. Este significado, aunque *a priori* parezca reiterativo, contiene dos criterios de interpretación: el de “pertenencia” y el de “referencia” a lo universitario.

Sin llegar a definir de forma expresa esta figura, algunas universidades dejan

¹²⁰ Consúltese la primera acepción del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

entrever su particular concepción de invención universitaria cuando, a través de su normativa interna, la dotan de contenido jurídico. En este sentido, la gran mayoría de ellas adopta el criterio de pertenencia y asume que la invención universitaria es aquella cuya titularidad corresponde o se atribuye a la universidad¹²¹.

Sin embargo, a nuestro juicio, el segundo criterio interpretativo (el de referencia) es más amplio ya que permite incluir toda invención realizada por un miembro de la comunidad universitaria como consecuencia del desempeño de su labor en la universidad, con independencia de que finalmente sea la institución titular de la invención¹²². Entendemos, por esta razón, que la última interpretación es la que mejor se adecúa a la realidad universitaria, lo que no obsta para que, en el marco de nuestro planteamiento, este criterio deba ser depurado ya que no todas las invenciones realizadas por algún miembro de la comunidad universitaria podrán ser calificadas como tales.

En este sentido, cabe recordar que la comunidad universitaria se encuentra integrada por dos grandes colectivos como son el personal al servicio de la universidad – que incluiría al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal de Administración y de Servicios (PAS)– y los estudiantes¹²³. A estos efectos interesan aquellas invenciones realizadas por el primer grupo mencionado, es decir, por los empleados de la universidad durante la vigencia de su contrato o

¹²¹ Ejemplo de ello lo supone el Reglamento sobre invenciones universitarias de la Universidad de Zaragoza (art. 1.1), disponible en http://www.unizar.es/otri/doc/area/spin/normativa/Regl_invenciones.pdf (Consultado el 06/03/2015).

¹²² De hecho, no se podrá determinar quién es titular de la invención universitaria hasta que el sujeto inventor notifique la obtención de la invención a la universidad. Este deber de notificar (o, en su caso, de informar) se deduce del régimen que resulta aplicable a las invenciones universitarias. Por tanto, para calificar estas invenciones como universitarias no podremos basarnos en el criterio de pertenencia ya que la atribución de la titularidad, por su naturaleza, se produce en un momento posterior que, además, es consecuencia del régimen que resulta de aplicación. Este planteamiento desvirtúa el criterio “de pertenencia” como criterio diferenciador de las invenciones universitarias. Sobre el deber de notificar la invención véase el Capítulo III.

¹²³ Con carácter general, los Estatutos universitarios dedican de forma expresa un Título separado a la “comunidad universitaria” normalmente dividido en secciones referidas a cada categoría, en concreto PDI, PAS y estudiantes. En este sentido y, de manera ilustrativa véase el Título III de los Estatutos universitarios de la Universidad de Málaga, el Título III de los Estatutos universitarios de la Universidad de Murcia o el Título VI de los Estatutos universitarios de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros. También, ciertas normas universitarias que desarrollan aspectos concretos relativos a la comunidad universitaria como pudieran ser las relativas a la defensa de sus intereses se refieren, con carácter general a sus profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. A modo de ejemplo véanse el Reglamento del Defensor de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Málaga o el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor Universitario de la Universidad de Granada, entre otros.

relación de servicios con la misma, quedando excluidas las realizadas por los estudiantes, por mantener este colectivo una relación con la universidad de carácter meramente formativo¹²⁴.

Ciertamente, el estudiante universitario¹²⁵ es sujeto activo de su proceso de formación¹²⁶. Así, en los estudios de Grado, la finalidad del estudiante es obtener una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. En los estudios de Máster, el objetivo es adquirir una formación avanzada de carácter especializado o multidisciplinar orientada a la especialización académica o profesional aunque también pueda pretender la iniciación en tareas investigadoras. Finalmente, para una formación avanzada en las técnicas de investigación que concluyan con la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, el estudiante accederá a los estudios de Doctorado¹²⁷.

En los tres escenarios descritos¹²⁸, el estudiante guarda una relación con la universidad basada en la enseñanza y el aprendizaje y adopta la condición de

¹²⁴ Si acudimos al Derecho comparado, un sector de la doctrina británica defiende que el término “*Academics*”, utilizado por la Sección 39(1) de la *Patent Act 1977*, hace referencia tan sólo a los empleados académicos y, en ningún caso, engloba estudiantes o investigadores bajo contrato (PILA, J., “Professional and Academic Employee Inventions: Looking beyond the UK paradigm”, en *University of Oxford Legal Research Paper Series*, núm. 40/2010. Oxford, 2011, pp. 1-31, p. 4). Por su parte, en el ordenamiento italiano, algunos autores defienden que dentro del concepto de “*ricercatore*” del art. 65 del *Codice Della Proprietà Industriale*, no deben entenderse incluidos los estudiantes de grado, doctorado y postdoctorado que desempeñan labores de investigación (*i testisti, i dottorandi e gli assegnisti*). En este sentido, BAX, A., “Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana”, en *Il Diritto Industriale*, núm. 3, 2008, pp. 205- 212, p. 209. Asimismo, algún autor alemán entiende que no son empleados de la universidad los estudiantes y posgraduados, por lo que no les es aplicable la *Gesetz über Arbeitnehmererfindungen* de 25 de julio de 1957 (ArbEG). Cfr. TRIMBORN, M., *Employee’s inventions in Germany. A handbook for International Businesses*, Ed. Wolters Kluwer, Múnich, 2009, p. 16.

¹²⁵ Entenderemos por estudiante universitario, toda persona que curse enseñanzas oficiales en alguno de los tres ciclos universitarios, enseñanzas de formación continua u otros estudios ofrecidos por las universidades (art. 1.3 RD 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario).

¹²⁶ A partir de la firma de la *Magna Charta Universitatum*, el 18 de septiembre de 1988 en Bolonia, se reafirma la participación de los estudiantes reconocida en las sucesivas Declaraciones que han dado forma al denominado Espacio Europeo de Educación Superior. Fue la Conferencia Ministerial de Berlín de 2003 la que reconoció expresamente el papel de los estudiantes en la gestión pública de la educación superior.

¹²⁷ Nos referimos exclusivamente a los estudiantes de doctorado, sin perjuicio de aquéllos que, además sean beneficiarios de una beca-contrato predoctoral, cuyo tratamiento y régimen jurídico son distintos. Sobre el personal investigador en formación véase *infra*.

¹²⁸ Sobre las tres modalidades de enseñanza universitaria (grados, máster y doctorado) véase, RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

beneficiario del servicio público. De ahí que las invenciones que realice queden fuera del ámbito de las que hemos denominado universitarias al no tener, el estudiante, la condición de empleado. Esto significa que, en el caso de obtener alguna invención susceptible de protección, le será de aplicación el régimen general en virtud del cual el estudiante se reputará titular de la misma (arts. 10 y ss LP/10 y ss NLP)¹²⁹.

No obstante, alguna universidad ha contemplado un régimen específico para aquellos casos en que el estudiante se hubiera valido de los recursos o medios de la universidad en la consecución de sus invenciones¹³⁰. A título ilustrativo, la Universidad de Granada establece que la universidad “será la titular de todos los resultados de investigación que se produzcan en sus instalaciones, excluidas las cuestiones relativas a la propiedad intelectual”¹³¹. Asimismo, la Universidad Pablo de Olavide determina que le corresponde “la titularidad de las invenciones realizadas por el PDI, tanto funcionario como contratado, y por el PAS, becarios de cualquier modalidad reconocida por la universidad y estudiantes, si fuera el caso, como consecuencia del desarrollo de sus funciones en la misma, o si para ello hubieran hecho uso sustancial de la infraestructura y/o recursos de la

¹²⁹ El art. 7, apartado x) del Estatuto del Estudiante Universitario reconoce el “derecho del estudiante al reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados durante sus estudios y a la protección de la propiedad intelectual de los mismos”. Algún autor considera que este precepto podría aplicarse por analogía al reconocimiento al estudiante del derecho a la patente sobre sus invenciones. En este sentido véase, TATO PLAZA, A., “En torno al ámbito de aplicación del art. 20 de la Ley de Patentes. Sobre patentes universitarias”, en AA.VV., *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade* (Coord. TOBÍO RIVAS, A. M.), Ed. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo, 2013, pp. 923-930, p. 927.

¹³⁰ Hemos de atender a la normativa interna de cada universidad en lo que se refiere al uso de las instalaciones, medios y servicios de la universidad por parte del estudiante. En este sentido, se incluyen el uso de bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, centros culturales, comedores, entre otros. Al respecto véase, JIMÉNEZ SOTO, I., *Derechos y deberes en la comunidad universitaria*, Ed. Marcial Pons, Madrid, Barcelona y Buenos Aires, 2009, p. 52. Este autor considera este derecho dentro de la categoría de los derechos que ha denominado de carácter asistencial, esto es, que sirve de complemento a la actividad académica del estudiante. Este derecho tiene como contrapartida el deber del estudiante de “hacer un uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos de la universidad” (así lo estipulan tanto de manera general el art. 13 c) del Estatuto del estudiante Universitario como, con carácter particular, algunos Estatutos universitarios, como pueda ser el art. 114 de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, entre otros).

¹³¹ Consúltese, la Normativa de Patentes de la Universidad de Granada (art. 3) disponible en otri.ugr.es/media/descargas/normativapatentes.doc (Consultado el 06/03/2015).

Universidad Pablo de Olavide salvo en los casos en los que la actividad inventiva se realice bajo contrato o convenio, en donde se estará a lo dispuesto en éste”¹³².

Otras universidades han optado por atribuirse, de manera directa, la titularidad de las invenciones de los estudiantes reconociéndolo en sus propios Estatutos como ocurre en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuando establece que le corresponde a la universidad “la titularidad y la gestión de los inventos realizados en su seno tanto por estudiantes como por profesores como consecuencia de sus investigaciones” (art. 158.1 Estatutos)¹³³.

Mientras, otras prefieren solicitar previamente la cesión de los derechos sobre las invenciones o demás resultados de la investigación por parte de los estudiantes, como sería el caso de la Universidad de Cantabria¹³⁴ o de la Universidad de Castilla La Mancha¹³⁵, entre otras¹³⁶.

¹³² Véase, la Normativa sobre protección de la propiedad intelectual de la Universidad Pablo Olavide (art. 3), disponible en http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/otri/contenidos/patentes/Proteccion_Resultados/1246611963919_descripcion_texto_plus_normativa_upo_pi.pdf (Consultado el 06/03/2015).

¹³³ En este sentido, véase el Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, disponible en http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/1/1966/Estatutos_definitivo.pdf (Consultado el 06/03/2015). Otras, por el contrario, atribuyen la titularidad de las invenciones al estudiante, como ocurre en la Universidad de Burgos cuando la invención se ha desarrollado en el marco de una actividad académica. Todo ello sin perjuicio de que se pueda acordar su cesión a la universidad. En este sentido, véase el art. 4 de la Normativa sobre propiedad industrial e intelectual de la UBU, disponible en <http://www.ubu.es/es/otri/propiedad-industrial-intelectual/reglamento-patentes-ubu> (Consultado el 06/03/2015). Este mismo planteamiento, esto es, la atribución de la titularidad al estudiante de las invenciones realizadas en como consecuencia de una actividad académica es el que recoge el art. 2 de la Normativa sobre propietat industrial i intellectual de la Universitat Rovira i Virgili, disponible en http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/investigacio/norm_prop_ind_int.pdf (Consultado el 06/03/2015).

¹³⁴ A estos efectos véase el Reglamento sobre resultados de investigación de la Universidad de Cantabria (art. 2), disponible en <http://www.unican.es/NR/ronlyres/B1084E90-5F74-4E10-AA9A-4BB362750296/70353/ReglamentoInvestigacion2011.pdf>. En este precepto se refiere a aquellas situaciones en que en la actividad de investigación participen personas sin relación estatutaria o laboral con la UC, tales como estudiantes de cualquier ciclo, becarios, personal externo de otras entidades públicas o privadas a título individual o cualquier otra persona física.

¹³⁵ El art. 2.2 del Reglamento de protección y explotación de los derechos de propiedad industrial e intelectual dispone que “el personal en formación, estudiantes y doctorandos que hayan participado en un proyecto de I+D+i cuyos resultados se vayan a proteger, podrán ser reconocidos como autores de la invención. Sus derechos sobre la protección de la invención serán cedidos a favor de la UCLM”. Disponible en http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/normativa.asp?opt=2 (Consultado el 06/03/2015).

¹³⁶ Como pueda ser la Universidad Politécnica de Madrid que establece “cuando en las invenciones laborales participen como inventores becarios de investigación y alumnos, éstos deberán ceder sus derechos de explotación a favor de la UPM, sin perjuicio de los derechos económicos que les correspondan según la presente normativa. Véase el art. 7.1 de la Normativa sobre propiedad

Como vemos, existe todo un abanico de posibilidades en torno a la titularidad de las invenciones de los estudiantes¹³⁷ pero, en todo caso, hemos de advertir que esta casuística responde a la discrecionalidad de que disponen las universidades para regular la materia a través de su normativa interna, lo que en ningún caso nos debe llevar a su inclusión en el régimen de invenciones universitarias, sino que es una cuestión separada merecedora de un tratamiento específico¹³⁸.

Por tanto, y en términos conclusivos, a nuestros efectos entenderemos por invenciones universitarias aquéllas realizadas por cualquier miembro de la comunidad universitaria que reúna la condición de empleado de la universidad; todo ello sin perjuicio de que, como consecuencia de su modalidad de contratación (en el caso del personal contratado) o del cuerpo docente al que pertenezca (en el caso del personal funcional) y del régimen jurídico aplicable,

intelectual en la UPM, disponible en <http://www.upm.es/sfs/Investigadores/Normativa/propintelec.pdf> (Consultado el 06/03/2015). También, la Universidad de Alcalá, según la cual los becarios, estudiantes y doctorandos “deberán ceder la titularidad de las invenciones a la universidad. Cuando estos resultados procedan de trabajos de fin de carrera o tesis doctorales, se reconocerá la autoría del becario, estudiante o doctorando, cuando el profesor de la UAH sólo haya encargado y evaluado el trabajo. En caso de que el profesor de la UAH también lo haya dirigido y coordinado, el becario, estudiante o doctorando y el profesor, serán considerados coautores del mismo. En ambos casos, la titularidad de los resultados será de la UAH”. En este sentido, véase art. 3 Normativa sobre la protección de la propiedad industrial e intelectual de la Universidad de Alcalá, disponible en https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/investigador/otri/documentos/proteccion_propiedad/IPR6.pdf (Consultado el 06/03/2015).

¹³⁷ Este mismo escenario se presenta en Reino Unido, donde, al igual que ocurre en España, las universidades no tienen un derecho automático sobre la propiedad intelectual (entendida en su sentido amplio, esto es, incluyendo las invenciones) generada por los estudiantes, dado que no son empleados. Ante esto, muchas universidades incorporan en su política universitaria ciertos términos y condiciones para gestionar esta titularidad de la propiedad intelectual. Ejemplo de ello sería la *University of Bristol*, cuya normativa de PI dispone que las invenciones realizadas por los estudiantes pertenecerán a la universidad, debiendo éstos ceder su titularidad en beneficio de la segunda [<http://www.bris.ac.uk/secretary/studentrulesregs/intelprop.html> (Consultado el 5/02/2015)] o el *University College of London*, que contempla la misma medida para el caso de que los estudiantes colaboren con otros miembros de la comunidad académica [http://www.ucl.ac.uk/current-students/guidelines/intel_prop_rights (Consultado el 5/02/2015)]. En todo caso, ya se están tomando medidas al respecto y las universidades británicas consideran una prioridad la gestión de la propiedad intelectual del estudiante. Todo ello en consonancia con la implantación de la denominada “*student enterprise agenda*” que contempla, como aspecto crucial, la sensibilización a través de seminarios de propiedad intelectual dentro del plan de estudios de los estudiantes. Este problema es abordado por organismos tales como el National Council of Graduate Entrepreneurs (NCGE) y la Intellectual Property Office (UKIPO), entre otros. A mayor abundamiento consúltese la guía publicada por la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, *Intellectual Asset Management for Universities*, pp. 18 y ss, disponible en https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/308072/ipasset-management.pdf (Consultado el 04/03/2015).

¹³⁸ De hecho, podría cuestionarse que las normas reglamentarias de las universidades puedan regular, sin una base previa, la atribución de la titularidad de las invenciones realizadas por estudiantes.

la titularidad de la invención corresponda a la universidad o a su inventor.

2. Evolución normativa de las invenciones universitarias

Las invenciones universitarias se han presentado como una cuestión controvertida para el legislador desde su génesis. Se trata de una figura que careció de regulación específica hasta la vigente Ley de Patentes (LP)¹³⁹. Hasta entonces eran los Estatutos de las universidades los que debían desarrollar el régimen aplicable a los resultados de la actividad investigadora de la universidad¹⁴⁰.

Una posibilidad para salvar este vacío legal suponía considerar a las invenciones universitarias como invenciones laborales y someterlas a la normativa laboral, por las similitudes que, *a priori*, se aprecian entre ambas. Sin embargo, esta eventualidad presentaba algún problema de aplicación objetivo pues el Estatuto de los Trabajadores vigente en aquel momento¹⁴¹ no consideraba aplicable la legislación laboral a “la relación de servicio de los funcionarios públicos”¹⁴², lo que significaba que el personal al servicio de la universidad de carácter funcional no podría ser sometido a las normas laborales en lo relativo a creaciones intelectuales y/o industriales; algo comprensible dadas las particularidades (subjetivas y objetivas) de estas creaciones académicas en relación con las surgidas al amparo de un contrato de trabajo en el ámbito empresarial¹⁴³.

¹³⁹ Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

¹⁴⁰ La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa tampoco regulaba las invenciones universitarias.

¹⁴¹ Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. En la actualidad, esta previsión se mantiene, y viene recogida en el art. 1.3 del RD Leg. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

¹⁴² En este sentido, el art. 1.3 del ET vigente en 1980 establecía lo siguiente: “Se excluye del ámbito regulado por la presente ley la relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la Función Pública, así como la del personal al servicio del Estado, las corporaciones locales y las entidades públicas autónomas, cuando, al amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias”.

¹⁴³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Problemática de las patentes universitarias desde el punto de vista jurídico” en *AA.VV., Las Patentes universitarias. Protección y explotación de las patentes generadas por la Universidad* (Coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A), Ed. Forum universidad-empresa, Madrid, 1981. pp. 55-112. p.85.

La LP pretende solucionar este problema aunque sin alejarse del todo del planteamiento mencionado y regula las invenciones universitarias curiosamente en el Título IV, expresamente dedicado a las invenciones laborales¹⁴⁴.

El régimen específico de las invenciones universitarias lo contempla actualmente el art. 20 de la todavía vigente LP (art. 21 NLP). Se trata de una norma que, estructurada en nueve apartados, prevé el destino de las invenciones realizadas en la universidad en atención al sujeto que las realiza (según su categoría profesional y las funciones encomendadas) y regula las consecuencias derivadas de su explotación, tanto para la universidad (en cuanto titular de la invención, en su caso) como para el profesor (en su condición de inventor).

En primer lugar y, con carácter general, el art. 20.1 LP (art. 20 NLP) hace extensible el régimen propio de las invenciones laborales a las invenciones de los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, las Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos. La universidad (pública), en cuanto que organismo público, queda directamente afectada por esta previsión y, por ende, todo el personal vinculado a ella mediante una relación jurídica de carácter funcional o laboral.

Para el caso particular de las invenciones del “profesor realizadas como consecuencia de su función de investigación y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora”, se atribuye la titularidad a la universidad (art. 20.2 LP). Varios son los puntos que requieren atención en este apartado. Por una parte, es necesario determinar lo que la LP entiende por “profesor”. Para ello hay que estar a las diferentes categorías profesionales previstas en el ordenamiento español haciendo hincapié en su función de investigación. En este análisis cabe

¹⁴⁴ Con la promulgación de la LP, se incorporan por primera vez en una ley mercantil las invenciones laborales, respondiendo así “a la realidad actual del propio proceso productivo” (Preámbulo de la LP), y siguiendo el criterio de la generalidad de las leyes de patentes europeas. La anterior regulación relativa a la propiedad industrial, el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI), no contemplaba las invenciones laborales, siendo la Ley General de Contrato de Trabajo (LCT) de 1944 (arts. 29 y 30) la que recogía los tipos de invenciones laborales existentes en aquel momento y sus consecuencias jurídicas, a saber: a) Invenciones de taller o de explotación, caracterizadas por ser realizadas sin distinguir individualmente a su inventor y predominar en su elaboración el proceso, las instalaciones, los métodos y los procedimientos de la empresa. Se les conoce también como invenciones de empresa y pertenecen directamente al empresario. Éstas han desaparecido en nuestra legislación vigente; b) invenciones de servicio, realizadas por los trabajadores contratados para tal efecto. También pertenecen al empresario y c) invenciones libres, las que no pertenezcan a ninguna de las categorías anteriores.

resaltar las invenciones realizadas por quienes no tienen expresamente reconocida la función de investigación, pues serán remitidas al régimen de las invenciones laborales. Destacaremos el caso peculiar del personal investigador en formación (becarios de investigación y contratados predoctorales) que, debido a su especial condición y funciones, merecerán un análisis exhaustivo y separado, entre otros.

En los subsiguientes apartados (del tercero al sexto), el precepto analizado prevé un conjunto de derechos y deberes para las partes involucradas en la consecución de las invenciones universitarias (en el sentido del art. 20.2 LP). Destaca el deber del profesor de notificar a existencia de la invención a la universidad una vez obtenida y el derecho del profesor (o de la universidad cuando ésta le hubiera cedido la invención) a participar en los beneficios de la explotación de los derechos sobre la mencionada invención.

El art. 20.7 LP se refiere a aquellas invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de un contrato con un ente privado o público. Este precepto indica que la titularidad de las mismas debe quedar especificada en el referido contrato pero no hace mención expresa de quién ha de ser el contratante, si el investigador o la universidad. La concreción del sujeto que asume la obligación contractual es crucial, ya que los intereses en juego serán diferentes (interés individual frente interés público) y, por tanto, también sus consecuencias jurídicas.

Para finalizar, los dos últimos apartados (art. 20. 8 y 9 LP) prevén la posibilidad de aplicar el régimen previsto *supra* (arts. 20.2-7 LP) a las invenciones del personal investigador de los Entes Públicos de Investigación (EPIs), para lo que se hace necesario acudir a su regulación propia atendiendo a las características específicas de cada uno¹⁴⁵.

3. Nueva regulación de las invenciones universitarias

Recientemente hemos asistido a un proceso de reforma del sistema de patentes español con el objetivo primordial de adaptarlo al ámbito comunitario y a otras

¹⁴⁵ Se realizará un análisis de los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del art. 20 en los siguientes capítulos.

normas y Tratados internacionales. Con esta finalidad, el 25 de julio de 2015, se aprobó la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes [Nueva Ley de Patentes (NLP)], que según su Exposición de Motivos, viene a adaptar el marco normativo existente a las necesidades actuales, reforzando la seguridad jurídica del proceso de concesión de patentes, garantizando, entre otras, la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores, además de simplificar procedimientos y favorecer la internacionalización de empresas¹⁴⁶. Asimismo, y como veremos, la NLP sigue la línea trazada por otras normas como la LES y la LCTI¹⁴⁷.

La NLP también establece nuevas medidas relativas a las “*invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios*”. Bajo esta denominación, acertada a nuestro juicio, se presenta el nuevo Título IV que viene a sustituir al actual denominado “*invenciones laborales*”. La NLP otorga una calificación concreta, hasta ahora inexistente, a cada una de las categorías de invención laboral; nueva propuesta que afecta también a las invenciones universitarias y no sólo a nivel nominal sino que, como analizaremos, influirá en su regulación y contenido.

Sin ánimo de pormenorizar en las modificaciones que introduce esta norma, sí se hace necesario mostrar las posibles novedades incluidas en los preceptos que regulan de manera directa la invención universitaria¹⁴⁸, comenzando por indicar que el vigente art. 20 LP sería desglosado en dos nuevos preceptos: los arts. 20 y 21 NLP.

En realidad, la redacción del nuevo art. 20 NLP permanece idéntica al apartado primero del actual art. 20 LP, de modo que las normas del Título IV se consideran aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades

¹⁴⁶ Esta Ley entrará en vigor el 1 de abril de 2017. Para un acercamiento a los principales aspectos que modifica la NLP consúltese la Nota de Prensa del Ministerio de Industria, Energía Turismo, “El Gobierno moderniza la Ley de Patentes para fomentar la innovación, el emprendimiento y la internacionalización de las empresas”, disponible en http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Notas_de_Prensa/2014_11_14_Modernizacion_Ley_Patentes.pdf (Consultado el 12/01/2015).

¹⁴⁷ Acerca de la apuesta que la LCTI hace por la innovación, consúltese RIVERO ORTEGA, R, “El régimen jurídico de la innovación. Actitudes administrativas y empresas innovadoras”, en AA.VV., *Ciencia y Tecnología e Innovación. Nuevo régimen jurídico* (Dir. CALONGUE VELÁZQUEZ, A.), Ed. Comares, Granada, 2013, pp. 118-131, pp. 128-130.

¹⁴⁸ Todo ello sin perjuicio de las modificaciones proyectadas a los preceptos que regulan las actuales invenciones laborales y que, de manera indirecta, afectan también a las invenciones universitarias; cuestión que abordada en el Capítulo III.

Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin que a nuestros efectos, este precepto presente problema alguno. Sin embargo, el art. 21 de nuevo cuño propone una regulación específica de las “*invenciones realizadas por el personal investigador de las universidades públicas y de los entes públicos de investigación*”¹⁴⁹. En su primer apartado atribuye la titularidad de estas invenciones 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. La primera cuestión controvertida consistirá en determinar quién tiene la consideración de personal investigador, entendiendo el art. 21.1 NLP que personal investigador es el definido como tal en el art. 13 LCTI así como el personal técnico que en dicha Ley sea considerado como personal de investigación. Adelantamos que, si bien es cierto que esta remisión a la LCTI facilita, en cierta medida, la interpretación de lo que deba ser el ámbito subjetivo de la norma, no es menos cierto que no se adecúa a la realidad que regula, esto es, a las invenciones universitarias¹⁵⁰.

En los dos apartados siguientes, el art. 21 fortalece el deber de notificar la invención, otorgando al investigador el plazo de un mes desde su conclusión para comunicarla al empleador so pena de la pérdida de los derechos que se le reconocen. Además, el organismo empleador deberá comunicar por escrito su decisión sobre el futuro de la invención, para lo que dispone de un plazo de tres meses; no siendo así, el investigador podrá presentar la solicitud de patente. De forma acertada, el art. 21.3 NLP prevé que no puede publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurran los plazos citados, previsión que, como veremos, ayudará a garantizar la protección de la invención por patente sin que pierda la novedad.

En todo caso, el investigador mantiene el derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades, pudiendo estas últimas ceder la titularidad de las

¹⁴⁹ A pesar de llevar este título, el art. 21 NLP también se refiere a las invenciones del personal investigador de las Fundaciones del Sector Público Estatal, de las Sociedades Mercantiles Estatales y de los Centros de Investigación de la Administración General del Estado.

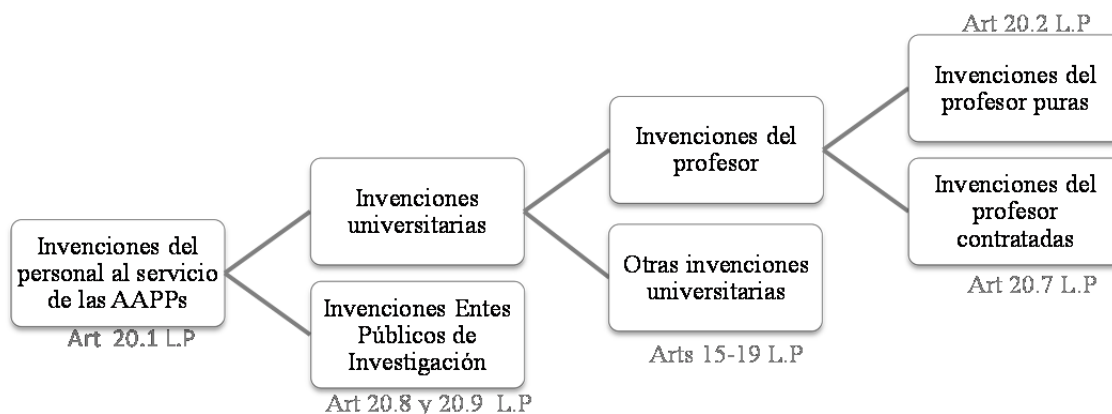
¹⁵⁰ La LCTI es una norma ambiciosa que incluye numerosos colectivos dentro del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por ello, a nuestro juicio, si bien la idea del legislador en la NLP de tomar la definición de personal investigador de la LCTI es acertada, sería más correcto si esta disposición normativa viniese acompañada de una delimitación subjetiva en atención a la realidad universitaria.

invenciones a su autor reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación o una participación en los beneficios que se obtengan de la explotación de esas invenciones (art. 21.4 NLP). No obstante, ya no serán los Estatutos de las universidades los que determinen la cuantía y modalidades de participación en estos beneficios (como sucede en la LP), sino el Consejo de Gobierno de la Universidad.

En cuanto a las invenciones obtenidas en el marco de un contrato o convenio celebrado entre la entidad empleadora y otros entes públicos o privados, se debe estipular a quién corresponde su titularidad, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos (art. 21.6 NLP). La NLP, a diferencia de la vigente (art. 20.7 LP), sí concreta quién celebra el contrato, en nuestro caso, la universidad.

III. INVENCIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20 LP. CLASIFICACIÓN DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS

De la lectura del art. 20 LP (20/21 NLP) se advierte la existencia de varias categorías de invenciones, cuya clasificación se ha realizado atendiendo a diversos criterios, como se aprecia en el siguiente esquema¹⁵¹:



Fuente: Elaboración propia

¹⁵¹ Cabe puntualizar que no se trata de una clasificación legal de las invenciones puesto que ésta es inexistente. A nuestros efectos y, en aras de facilitar el análisis del régimen aplicable a las invenciones universitarias, creemos conveniente proponer una categorización conceptual de las mismas basándonos para ello en las propias previsiones del art. 20 LP.

Por una parte, la categoría más amplia que hemos denominado “invenciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas” agrupa todas las invenciones realizadas por funcionarios, empleados y trabajadores de las Administraciones Públicas dependientes del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y resto de entes públicos (art. 20.1 LP y 20 NLP). La inclusión de las invenciones en esta categoría queda supeditada al carácter “público” del ente para el que presta sus servicios el sujeto inventor, con independencia de la finalidad del servicio prestado.

Esta categoría superior engloba dos subcategorías de invenciones, y lo hacen atendiendo a un criterio de pertenencia del sujeto inventor que las realiza. Ambos bloques se corresponden con dos de los organismos que integran el núcleo básico del sistema público de investigación en España, a saber, las universidades y los entes públicos de investigación (EPIs). De un lado, todas las invenciones realizadas por el personal investigador perteneciente a éstos últimos quedan encuadradas bajo la denominación de “invenciones de los Entes Públicos de Investigación” y están sometidas al régimen contemplado a tal efecto (arts. 20.8-9 LP y 21 NLP). Por su parte, las invenciones realizadas por el personal al servicio de la universidad se configuran, como hemos adelantado, como una categoría autónoma bajo el nombre de “invenciones universitarias”. La NLP vendría añadir una tercera subcategoría relativa a las invenciones realizadas por el personal investigador de las Fundaciones del Sector Público Estatal, de las Sociedades Mercantiles Estatales y de los Centros de Investigación de la Administración General del Estado (art. 21.1).

De todas ellas, la categoría relativa a invenciones universitarias que aglutina, a su vez, dos clases de invenciones atendiendo al sujeto que las realiza (criterio subjetivo), es la que nos interesa. De un lado, denominaremos “invenciones del profesor” a las realizadas por el personal universitario que se encuentre en alguna de las situaciones jurídicas que comporte el rango de “profesor”. Aplicado al marco de las invenciones del art. 20.2 LP, cabría considerar “invención del profesor pura” la realizada como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezca al ámbito de sus funciones docente e

investigadora¹⁵². La función de investigación, como actividad enmarcada dentro de las funciones propias del profesor (docente e investigadora) es la única pauta clara que el legislador da al respecto y que, por consiguiente, deberá ser objeto de análisis. Por otro lado, por “invenciones del profesor contratadas” (o “por encargo”) nos referiremos a las invenciones que realiza el profesor como consecuencia de un contrato con un ente privado o público (arts. 20.7 LP). Estos dos tipos de invenciones, aun siendo ambas realizadas por un “profesor”, quedan sometidas a regímenes diferentes ya que su causa es diversa, al ser la segunda consecuencia de un contrato (criterio objetivo). En el marco de la NLP ya no se hablaría de “invenciones del profesor”, sino de “invenciones del personal investigador” con una terminología más adecuada a la realidad universitaria actual¹⁵³ (art. 21.1 NLP). En todo caso, se mantendría la posibilidad de obtener dichas invenciones en virtud de un contrato o convenio con un ente público o privado con sus particularidades (art. 21.5 NLP).

Para finalizar, las que hemos calificado como “otras invenciones universitarias” incluirían las invenciones realizadas por el personal al servicio de la universidad que carece de función investigadora (Profesor Asociado puramente docente y Personal de Administración y Servicios). En ambos casos (cada uno con sus respectivas particularidades) el régimen aplicable será el contemplado en los arts. 15-19 LP para las invenciones laborales. A la luz de la NLP, esta categoría se podría mantener para referirnos a las invenciones realizadas por el personal universitario que no sea investigador.

En toda esta clasificación hemos de tener presente que será la categoría profesional del sujeto inventor (y con ello, las funciones encomendadas), y no la

¹⁵² Algunos autores se refieren a estas invenciones contenidas en el art. 20.2 LP como “invenciones universitarias” [ARROYO APARICIO, A., en “Titularidad y protección de las invenciones de origen académico”, en AA.VV., *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación* (Dir. VARGAS VASSEROT, C.), Ed. La Ley, Madrid, 2012, pp. 109-146, p. 128 y ss]. No obstante, creemos oportuno realizar esta clasificación en la medida en que las denominaciones se adapten en mayor grado a las especificaciones que el legislador realiza en cada uno de los apartados del art. 20 LP.

¹⁵³ Todo ello debido a la introducción de nuevas modalidades contractuales que desbordan la noción de profesor, tales como el Contrato de acceso al Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación (art. 22 LCTI) o el Contrato de investigador distinguido (art. 23 LCTI) que serán tratado *infra*.

relación jurídica que guarde este sujeto con la universidad (funcionarial o laboral), la que determine el régimen aplicable a sus invenciones.

IV. EL “PROFESOR CON FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN” COMO CRITERIO DIFERENCIADOR DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS

Como se ha apuntado, las invenciones universitarias se dan en el marco de una relación de servicios con la universidad. A partir de esta afirmación, conviene examinar las características y funciones propias de cada categoría de personal a su servicio, sea de docencia, investigación, administración o gestión, para decidir el tipo de invención que puede llegar a realizar cada una de ellas.

En concreto, el art. 20.2 LP atribuye a la universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación que pertenezcan al ámbito de sus funciones docentes e investigadoras, de lo que se deduce que el elemento de referencia vendrá dado, precisamente, por la figura del “profesor con función de investigación”. Por lo tanto, nos interesa delimitar su significado a los efectos de la LP e identificar finalmente el personal que ostenta dicha condición. Qué duda cabe que es el denominado Personal Docente e Investigador (PDI) el encargado de la enseñanza y generación del conocimiento mediante la investigación, así como de su transmisión, difusión o aplicación en la universidad, por lo que centraremos nuestra atención en este colectivo¹⁵⁴. No obstante, también haremos alusión al Personal de Administración y Servicios (PAS), ya que presenta su propia

¹⁵⁴ De hecho, la LOU, en su Título IX denominado “*Del profesorado*”, nos habla directamente del PDI, utilizando ambos términos (PDI y profesor) de manera equivalente, pauta general en toda la norma. Así, a modo de ejemplo, el Título VII (“*De la investigación en la universidad*”), en concreto, el art. 40 LOU, cuyo encabezado se refiere a la investigación como derecho y deber del “profesorado”, comienza su redacción señalando que: “la investigación es un derecho y un deber del Personal Docente e Investigador universitario (...)”. Conviene apuntar que esta técnica también es utilizada en el borrador de Estatuto del PDI que hace un uso desafortunado de la expresión “profesor universitario”, en concreto, en lo que se refiere al título otorgado al capítulo IV, “Funciones y dedicación del profesorado universitario” ya que, además de no proporcionar una definición expresa de lo que pueda entenderse por profesor universitario, a lo largo de todo el capítulo, se referirá de manera continuada al PDI en términos generales, y no al profesor de manera específica.

problemática, precisamente por no tener reconocida labor investigadora alguna entre sus funciones.

1. La condición de “profesor con función de investigación” a los efectos de la LP. Necesaria adaptación al concepto de “personal investigador” de la NLP

Según el diccionario de la RAE, un profesor es aquella “persona que ejerce o enseña una ciencia o arte”. Esta definición se refiere tan sólo a la condición del profesor como docente, es decir, como sujeto que se dedica profesionalmente a la enseñanza. No obstante, concebir al profesor universitario exclusivamente como tal dejaría fuera de sus funciones la investigación, que es la que lo distingue de otras figuras docentes pertenecientes a distintos niveles académicos (educación infantil, primaria y secundaria). Y es que, efectivamente, en el ámbito universitario, la investigación es fundamento de la docencia y se configura, junto a ésta, como un derecho y un deber del profesorado de acuerdo con los fines generales de la universidad y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico (art. 40.1 LOU)¹⁵⁵. Además, no debemos olvidar que es la propia LP la que exige que se trate de una invención realizada por un profesor con una expresa función de investigación (art. 20.2).

Tradicionalmente se han realizado dos interpretaciones de este precepto¹⁵⁶. Una literal, que restringe el ámbito subjetivo a aquellos sujetos que se encuentren expresamente designados bajo la mención de “profesor” en la institución en la que desempeñen su actividad docente e investigadora para lo que, además, se exigiría

¹⁵⁵ Con carácter general se han añadido a estas dos funciones (o macrofunciones) del profesor universitario una tercera, la de gestión¹⁵⁵, debiendo ponerlas todas en relación con sus tres campos de actuación profesional, esto es, con el contexto general (entorno sociolaboral, profesional y cultural), el contexto institucional (departamento, facultad y universidad) y el microcontexto (aula, seminario, laboratorio, etc). Es precisamente en el contexto sociolaboral y cultural donde la función de investigación cobra un papel más relevante en relación con la transferencia de tecnología y el desarrollo de convenios con instituciones externas. La función de investigación también se prioriza en el microescenario (aula o laboratorio) pero, en este caso, lo haría orientada a la docencia. Sobre estas cuestiones, MAS TORELLÓ, O. y TEJADA FERNÁNDEZ, J., *Funciones y competencias en la docencia universitaria*, Ed. Síntesis, Madrid, 2013, pp. 111 y ss.

¹⁵⁶ Sobre estas dos interpretaciones, véase BATALLER GRAU, J., “Las patentes”, accesible en <http://derechoeconomico.files.wordpress.com/2013/09/5-invenciones.pdf> (Consultado el 14/11/2013).

plena capacidad docente e investigadora¹⁵⁷. Por contra, una interpretación amplia incluiría cualquier sujeto que desarrollase funciones docentes e investigadoras en la universidad. Es por ello que algún autor lo entiende como “toda persona que tiene en mayor o menor medida funciones y responsabilidades en docencia e investigación en la Universidad”¹⁵⁸.

Precisamente, es este último sentido el que parece haber adoptado la NLP cuando reforma el precepto que regula las invenciones universitarias. En concreto, el nuevo art. 21 NLP alude a las invenciones realizadas por el “personal investigador” de, entre otros entes, la universidad¹⁵⁹. Esta modificación en el ámbito subjetivo de la norma no sólo se aprecia desde un prisma conceptual sino que incorpora un nuevo parámetro de referencia a la hora de clasificar las invenciones realizadas en la universidad pues dejará de ser el “profesor con función de investigación” para ser el “personal investigador” el que realice la invención. Pero en esta ocasión el legislador sí delimita subjetivamente este parámetro y remite a la definición de personal investigador contenida en la LCTI¹⁶⁰.

¹⁵⁷ En esta línea de pensamiento, BLANCO JIMÉNEZ, A., *Protección Jurídica de las Invenciones Universitarias y Laborales*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999, pp. 155; GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva Ley española de Patentes”, en *Actas de Derecho industrial*, tomo 11, 1985-1986, pp. 17-86, p. 70; LEMA DEVESA, C., “Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986”, en *Derecho y Tecnología: Curso sobre innovación y transferencia* (Coord. BISBAL MÉNDEZ, J. y VILADAS JENÉ, C.), Ed. Ariel, Barcelona, 1990, pp. 145-156, p. 154. Todos estos autores emiten su juicio de valor tomando como base la regulación vigente en aquel momento, esto es, la LRU.

¹⁵⁸ PÉREZ PÉREZ, M. considera que esta definición tiene cabida siempre y cuando entendamos la expresión “profesor” como “supraconcepto”. Esto lo contraponen a la posible comprensión del término en un sentido estrictamente técnico, en virtud de la cual quedarían excluidas figuras como el Ayudante o el becario (en *Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador*, Ed. Civitas, 1994, p. 207). Asimismo, sobre la ambivalencia de este término véase, GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “Características generales...”, cit., pp. 70 y 71.

¹⁵⁹ El tenor literal del art. 21 NLP es el que sigue: “Las invenciones realizadas por el personal investigador de los EPIs y de otras Administraciones Públicas, las Universidades Públicas, las Fundaciones del Sector Público Estatal, las Sociedades Mercantiles Estatales y los Centros de Investigación de la Administración General del Estado 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”.

¹⁶⁰ La LCTI presenta este colectivo dedicándole, entre otros, el Capítulo I del Título II que lleva por nombre “Personal Investigador al servicio de las Universidades públicas, de los Organismos Públicos de Investigación y de los Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas”.

La referida Ley define este colectivo, al que [pretende] dotar de un régimen jurídico específico¹⁶¹, como aquel que, estando en posesión de la titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora, entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación (art. 13.1)¹⁶². La LCTI no sólo ofrece una definición concreta de “personal investigador” sino que va más allá e incluye bajo esta noción a “todo el PDI universitario definido en la LOU entre cuyas funciones se encuentre la de llevar a cabo actividades investigadoras” (art. 13.1 LCTI). Esta inclusión expresa y en bloque, *a priori*, podría resultar desorbitada por su carácter global (“todo el PDI definido en la LOU”). Sin embargo, está limitada por un matiz sustancial, en concreto que dicho PDI tenga asumida, entre sus funciones, la de investigar. Se deduce pues el ánimo del legislador de mantener la exigencia de la función de investigación en aquellas invenciones cuya titularidad se atribuya de manera expresa a la universidad.

En nuestra opinión, esta previsión de la NLP encuentra su razón de ser en que no todo el personal con consideración de PDI tiene atribuida una función de

¹⁶¹ El régimen jurídico previsto resulta de aplicación al personal investigador que preste sus servicios en las universidades públicas, en los EPIs de la Administración General del Estado y en los organismos de investigación de otras administraciones públicas, sin perjuicio de las competencias que en dichos ámbitos tengan las Comunidades Autónomas y lo establecido por el resto de la legislación aplicable (art. 12 LCTI). El personal investigador podrá estar vinculado con la universidad pública u organismo para el que preste servicios mediante una relación sujeta al Derecho Administrativo o al Derecho Laboral, y podrá ser funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral fijo o temporal. De manera particular, el art. 13.5 LCTI prevé que el personal investigador al servicio de las universidades públicas se regirá por lo dispuesto en la LOU, y su normativa de desarrollo, en el Real Decreto que apruebe el estatuto del personal docente e investigador universitario, en los Estatutos de las universidades, en las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias, en el EBEP y en el RD Leg. 1/1995 (LET).

¹⁶² Conviene puntualizar que el término “creativo” en el marco de esta definición tan sólo tiene cabida si se entiende como “trabajo susceptible de generar un resultado”, ya que este calificativo suele utilizarse en el contexto de la creación artística y no en el de la obra científica, que es la que desarrolla el personal investigador. Sobre esta afirmación véase, GÓNZALEZ LÓPEZ, I. y OSUNA PÁEZ, M.L., “La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Aspectos relativos a la propiedad industrial e intelectual”, Ed. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, pp. 1-17, p.6, disponible en http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/la_nueva_ley_de_la_ciencia_la_tecnologia_y_la_innovacion_aspectos_relativos_a_la_propiedad_industrial_e_intelectual_994.pdf.

investigación¹⁶³, circunstancia que hace que sea necesario fijar un criterio objetivo que permita identificar las categorías de PDI a las que se atribuyen dichas tareas de investigación. Para ello y, con carácter previo, deberemos plantearnos si para desempeñar esta labor de investigación es necesario que el sujeto tenga reconocida una cierta capacidad investigadora o si es suficiente una mera asunción de tareas investigadoras. Clarificar esta incógnita será clave para identificar qué personal universitario ostenta la condición de “profesor con función de investigación” a los efectos de la vigente LP y que, en última instancia, viene a corresponderse con el PDI universitario con una atribución expresa de la función de investigación, tal y como lo plantea la NLP.

2. Grado académico frente a categoría profesional. La concreción de un criterio objetivo para identificar al “profesor con función de investigación”

Al tratar de determinar la circunstancia que otorga al profesor la “función de investigación” es lógico pensar que, en nuestro sistema universitario, ésta venga dada por el marco oficial de una titulación, esto es, por un grado académico que acredite una mínima capacidad investigadora. Y, aunque en un principio fuese así, la práctica y los desarrollos legislativos nos llevan a un escenario bien distinto.

A los efectos del grado académico, la nueva organización administrativa de la sociedad durante el siglo XIX afectó de igual modo a la universidad¹⁶⁴, una institución poco masificada a efectos de Licenciatura y desde luego de

¹⁶³ SOUVIRÓN MORENILLA, J.M. contempla una segunda hipótesis en base a la cual interpretar la incorporación del PDI como personal investigador. Ésta se fundamentaría en que la LCTI se refiriese tan sólo a aquel profesorado de las universidades públicas al que, de modo específico, le fuera reconocida la dedicación a esta función, como concreta orientación funcional, tal y como permite el art. 32 LCTI. (en “El régimen jurídico de los funcionarios públicos de la ciencia”, en AA.VV., *Ciencia, Tecnología e Innovación. Nuevo régimen jurídico* (Dir. CAVANILLAS MÚGICA, S.), Ed. Comares, 2013, pp. 42-84, p.51).

¹⁶⁴ De hecho, el propio Estatuto Real también reguló el mundo académico. Bajo su imperio, surgió la Universidad Central de Madrid con el Reglamento General de Instrucción Pública aprobado por las Cortes en 1822. Desde entonces, se sucederían otros planes de estudios, tales como el Plan General de Instrucción Pública, establecido mediante el Real Decreto del 4 de agosto de 1836, dictado por la Reina Gobernadora, D^a M^a Cristina de Borbón y Borbón y refrendado por su primer ministro, el Duque de Rivas; el de Pidal de 1845 y la Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano de 1857, entre otras, que acabarían por consolidar la universidad moderna.

Doctorado¹⁶⁵. En esa época y desde una *vis* práctica, ser docente y ser investigador eran la misma cosa¹⁶⁶. La obtención del título de Doctor suponía –en y para el claustro universitario- a la vez un grado académico, una categoría profesional y un reconocimiento de la capacidad investigadora¹⁶⁷. El Doctorado concedía el derecho y la obligación de la enseñanza en todas las facetas que ésta abarcaba, desde la instrucción de los nuevos pupilos hasta la profundización en los saberes en los cuales el sujeto era considerado maestro¹⁶⁸.

¹⁶⁵ Según el RD que aprueba el Plan General de estudios para la instrucción pública del Reino en la parte relativa a las enseñanzas secundaria y superior del Ministerio de la Gobernación, de 25 de septiembre de 1845 “sólo en la Universidad de Madrid se conferirá el grado de doctor y se harán los estudios necesarios para obtenerlo” (art. 77). Esto le daría el sobrenombre de “La Docta”. Este privilegio se aboliría en 1928, cuando el art. 58 del RD Ley relativo a la reforma de los estudios universitarios, de 21 de mayo de 1928, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas estableció “todas las universidades del Reino pueden conferir el grado de Doctor, [...]”. No obstante esto, en la práctica, desde 1850 a 1953, cuando las Universidades de Salamanca y Barcelona empiezan a ofertar estudios de doctorado, solamente la Universidad Complutense, antigua Universidad Central de Madrid, podría otorgar el título de Doctor.

¹⁶⁶ Son los estudiosos los que enseñan y profundizan en el desarrollo de la materia. En aquel momento, la Iglesia se constituía como un referente fundamental tanto en la constitución de los centros universitarios (desde el III Concilio de Letrán existe la obligatoriedad de la existencia de una cátedra de teología, que dará lugar a escuelas catedráticas como, por ejemplo, la de París) como en la determinación de las materias a estudiar (el *trivium* y el *quadrivium*). Será la evolución de estos centros, junto con las escuelas comunales (Bolonias), lo que dará lugar a las universidades. De hecho, alrededor de estos centros de estudios nacían colegios, casi todos de carácter sacerdotal o, al menos religioso (el de San Clemente de los españoles de Bolonia, fundado por el cardenal Gil de Albornoz), que mostrarán la influencia eclesíástica en el mundo universitario: “La universidad formará su personalidad jurídica entre 1221 y 1229, aunque la palabra *universidad* no significa todavía más que reunión o corporación, mientras que el conjunto de los cursos y enseñanzas controlados por el canciller, en nombre del obispo, lleva el nombre de *studium generale*” (Cfr. CLARAMUNT RODRÍGUEZ, S. “Orígenes del mundo universitario: de los *studia* a la *universitas*”, en *Les universitats de la Corona d'Aragó* (Coord. BUSQUETA, J. y PEMÁN, J.), Ed. Pòrtic, Barcelona, 2002, pp. 27-51).

¹⁶⁷ Este hecho quedaba especificado incluso en la propia ceremonia de investidura del nuevo doctor, conservada hoy día íntegramente en la ceremonia de nombramiento de Doctor Honoris Causa: “y que son, concretamente, el título de Doctor, que certifica su nombramiento; el birrete, símbolo de la categoría que acaba de adquirir; y el anillo con el sello, que emana de la necesidad de signar con tal elemento los decretos de cada doctor emitiera, en el pasado. el rector anuncia otra serie de atributos, más simbólicos, que se le conceden al recién llegado al claustro, pero que serán entregados por el decano de la facultad que lo ha propuesto y acogida. se trata del libro, que caracteriza elementos intelectuales como la sabiduría o el conocimiento; y los guantes, que testimonian la pureza del interesado”. Cfr. DARIAS PRÍNCIPE, A., “Algunos aspectos del doctorado honoris causa”, en *El protocolo en la universidad. I Encuentro de responsables de protocolo de las Universidades españolas, Granada, 6 y 7 de Mayo de 1996*. pp. 59-65, p. 62. Disponible en http://www.protocolouniversitario.ua.es/1encuentro/encuentro_12.pdf (Consultado el 23/04/2015).

¹⁶⁸ En un primer momento, el sistema era gradual: el estudiante que concluía sus estudios se incorporaba a la cátedra de su maestro, realizando diversas tareas, a partir de la obtención de bachiller, hasta que se comprobaba su capacidad y pasaba al siguiente escalafón. A partir de las constituciones de Martín V se implantará un nuevo sistema, que buscará fortalecer la presencia de alumnos formados en la propia institución, y será muy explícita en cuanto al sistema de

En esta época, aunque los Catedráticos dejarían de ser los únicos profesores de la universidad, al surgir los Profesores Auxiliares¹⁶⁹ (carentes de la condición de funcionarios¹⁷⁰), la categoría profesional ya no quedaba subordinada al título obtenido sino que se producía una relación de equivalencia entre ambas: los Doctores, al dedicarse a la labor que les es propia, lo hacían ocupando categorías administrativas concretas, quedando incluso éstos subdivididos en función de otros criterios¹⁷¹.

El grado de Doctor seguiría otorgando al Catedrático plenas funciones docentes e investigadoras hasta bien entrado el siglo XX¹⁷², después de la promulgación de la Ley sobre Ordenación de la Universidad Española de 29 de julio de 1943¹⁷³. En

convocatoria de oposiciones. Cuando una cátedra quedaba vacante, se nombraba a un profesor interino para que ocupase la docencia, y se anuncia durante un mes la vacante para que toda la universidad quedase enterada. Después, se convocaban las oposiciones propiamente dichas, primando los candidatos locales sobre los foráneos (que debían prestar juramento de residir en la ciudad) y los que poseían el mayor grado académico. Aunque habitualmente no podían optar si no se poseía el título de doctor, se le concedía un plazo de seis meses para obtenerlo, dando preferencia al candidato con el título académico superior y, en igualdad de condiciones, al más antiguo. (Cfr. BARCALA MUÑOZ, A., “Las universidades españolas durante la Edad Media” en *Anuario de estudios medievales*, núm. 15, 1985, pp. 83-126; pp. 123-124).

¹⁶⁹ Creados en 1902, su estatuto era sumamente precario, estando exentos de oposición o siendo ésta más liviana que las otras. “Reciben la calificación de «numerarios»; pero entonces ese adjetivo no se usa como más tarde (años 60 a 80 del siglo XX), pues no implica la condición de funcionario. Los miembros de ese escalafón de profesores auxiliares son contratados con una duración plurianual”. Cfr. PEÑA Y GONZALO, L., “Las pruebas de idoneidad de 1984”, en *DIGITAL.CSIC*, pp. 2-3, disponible en <http://digital.csic.es/bitstream/10261/102573/1/idoneidad.pdf> (Consultado el 19/06/2015).

¹⁷⁰ Debemos tener en cuenta que, aunque los catedráticos solían quedar al margen del conocido como *spoil system*, hasta el Estatuto Maura de 1918 no surgirá en España la figura del auténtico funcionario público (Cfr. MUÑOZ LLINÁS J. I., “La carrera administrativa en los orígenes del constitucionalismo español: 1812-1918” en *Revista de Derecho de la UNED*, nú. 12, 2013; pp. 595-618; pp. 615-616)

¹⁷¹ Surgen algunas de las diferentes categorías docentes como las conocemos, en virtud de su pertenencia o no a la carrera funcional que, además del grado académico, tomará en consideración otros criterios, tales como la antigüedad o la superación de un concurso público, o simplemente cuestiones económicas o de necesidad de personal, lo que dará lugar a un número cada vez mayor de categorías profesionales: el profesor auxiliar temporal, nombrado con pocas formalidades y que carecía de remuneración alguna o era mínima; los ayudantes de clases prácticas; los interinos, los encargados de curso, todos ellos sometidos a la libre designación y destitución por el catedrático. Todo este gatuperio de categorías intentará ser ordenado por Marcelino Domingo San Juan con el Reglamento de las oposiciones a cátedra de 25 de junio de 1931 que, sometido a constantes cambios, permanecerá vigente hasta la LRU de 1983.

¹⁷² Cfr. PEÑA Y GONZALO, L., *Los profesores no numerarios en la universidad española y las pruebas de idoneidad de 1984*, CSIC, 2014, disponible en <http://www.lorenzopena.es/Minerva/laspruebas.html> (Consultado el 20/04/2015).

¹⁷³ Esta norma consideró a su vez otros méritos diferentes al grado académico, en concreto, los político-militares, limitando además la independencia de los tribunales de oposiciones, nombrados desde entonces ministerialmente. Permanecería vigente hasta la Ley 14/1970, de 4 de agosto,

este marco, los Profesores Auxiliares pasarán a ser Adjuntos y los Catedráticos (con base en esas plenas funciones¹⁷⁴) podrán proponer al Rector el nombramiento de otros profesores: Ayudantes de cátedra, Colaboradores, Encargados de curso, etc). Y habría que esperar hasta la Ley de Estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado de 1965¹⁷⁵ para asistir a la creación de la figura docente del Agregado¹⁷⁶, que no tenía en consideración capacidad investigadora. En adelante, y hasta la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 inclusive, los cambios que habría de experimentar el profesor universitario prestarían especial atención a los aspectos pedagógicos de su actividad, así como al régimen en que habría de desarrollarla¹⁷⁷.

La regulación del acceso a los cuerpos docentes es prolija. El Doctorado era tanto un presupuesto de la capacidad investigadora plena del individuo como un requisito para poder acceder a determinados puestos de trabajo (en una relación de puestos administrativa), sin llegarse a abordar el estatuto de la función investigadora hasta tiempos más recientes. A nuestro juicio, el Doctorado acredita, no un mínimo de capacidad investigadora para el desempeño de unas funciones de investigación en el seno de las universidades, sino el haber alcanzado un grado superior de conocimiento en un área específica del saber. Por ello, adelantamos que el no estar en posesión del grado de Doctor no debería ser

General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa impulsada por José Luíís Villar Palasí.

¹⁷⁴ Funciones que excedían de las de docencia e investigación, pudiendo éstos incorporar y contratar profesorado.

¹⁷⁵ Con la Ley de Estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado, impulsada por Lora Tamayo, se modificaría el régimen anterior de 1943 (sin llegar a derogarlo), consolidando una carrera universitaria en grados.

¹⁷⁶ Este cuerpo, funcional, se situaba un escalafón por debajo de los Catedráticos, y su oposición constaba de un ejercicio menos. La gran novedad será la necesidad de la venia universitaria y, para poder opositar a cátedra, el hecho de haber tenido que ocupar un puesto como agregado y ser presentado por la universidad en la que desarrollaba sus funciones. Cfr. SÁNCHEZ PÉREZ, F., "El acceso al profesorado en la geografía española (1940-1979)", en *Cuadernos de Críticos de Geografía Humana*, núm. 32, 1981, disponible en <http://www.ub.edu/geocrit/geo32.htm> (Consultado el 22/04/2015).

¹⁷⁷ Con la Ley General de Educación, de 4 de agosto de 1970 se obligaba a los candidatos a superar cursos de capacitación didáctica y pedagógica en los recién creados ICEs (Institutos de ciencias de la educación). Surgía además la posibilidad de que todos los profesores universitarios no funcionarios que fueran doctores pudieran incorporarse a dicho cuerpo, previo examen de su solicitud por una comisión. Apenas unos años después, se eliminaría el monopolio funcional, creando un paralelismo entre un profesorado numerario o funcionario y otro contratado, pudiendo llegarse a los mismos escalones de la carrera docente, sólo que en la primera versión con estatuto funcional y en la segunda sin él. PEÑA Y GONZALO, L., *Los profesores no numerarios...*, cit.

obstáculo para el desarrollo de funciones investigadoras sino un mérito adicional a tal efecto el hecho de tenerlo.

Afianza esta tesis el propio devenir de la regulación de los estudios superiores en tiempos recientes¹⁷⁸. En este sentido, la UE se propuso en el año 2000 convertirse en “la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, antes del 2010, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social”¹⁷⁹, un esfuerzo para el que, por su propia naturaleza, había que contar con la universidad. Este objetivo se concretaría, a efectos de obtención del grado de Doctor, en el RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado¹⁸⁰, que introdujo en el sistema universitario

¹⁷⁸ La ya citada Ley de 29 de Julio de 1943, de Ordenación Universitaria concretaba los estudios de Doctorado en la realización de unos escasos cursos monográficos (sin validez académica actual), organizados por las distintas facultades, y la defensa de la tesis doctoral. Por su parte, el RD 185/1985, de 23 de enero, por el que se regula el Tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de doctor y otros estudios postgraduados, estableció por primera vez el concepto de programas de doctorado, donde los doctorandos debían superar 32 créditos y obtener la suficiencia investigadora previa a la defensa de la lectura de la Tesis Doctoral. Estos programas serían reproducidos sucesivamente por el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Adicionalmente, el RD 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios de postgrado, establece una separación de los programas de doctorado en dos periodos: docencia (20 créditos) e investigación (12), que culminaba con la presentación de una memoria de los conocimientos adquiridos ante un Tribunal nombrado al efecto. Obtenida la suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados (DEA) se podía defender la tesis doctoral y obtener el título oficial de Doctor por la Universidad correspondiente (actualmente en extinción).

¹⁷⁹ Esto lo hace a partir de la denominada “Agenda de Lisboa”, cuya materialización se da en el Consejo Europeo de Lisboa, que tuvo lugar el 23 y 24 de marzo de 2000. Las conclusiones se encuentran disponibles en http://www.consilium.europa.eu/es/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/00100-r1.es0.htm (Consultado el 17/05/2015).

¹⁸⁰ El RD 56/2005 se proponía regular los aspectos básicos de la ordenación de los estudios oficiales de Posgrado, comprensivo del segundo y tercer ciclos del sistema español de educación universitaria, en consonancia con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior. Así, los programas de posgrado ofertaban másteres oficiales o periodos formativos propios de algunos programas de doctorado. Con el RD 1393/2007 se abandona el concepto de programa de posgrado y diferencia claramente dos ciclos: Máster y Doctorado. Los programas de doctorado se estructuran en dos periodos, uno formativo en el que cabría incluso ofertar su formación correspondiente (aunque lo propio es que ésta fuese ofertada en el Master oficial), y otro de Investigación, superado un máster oficial, o periodo formativo, o tener la suficiencia reconocida se puede solicitar la admisión y presentar un proyecto de tesis. Actualmente, la norma en vigor que regula las enseñanzas de Doctorado es el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, esto es, los programas de doctorado que estarán vigentes a partir del curso académico 2013/2014, y el régimen relativo a tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral que se presenten a depósito a partir de del 11 de febrero de 2012.

español los estudios de Posgrado y, junto al título de Doctor, el nuevo Título Oficial de Máster. No obstante, la adición de nuevas titulaciones y con ellas nuevos grados académicos (como el que otorga el Máster) no viene acompañada de un reconocimiento expreso de la capacidad investigadora del sujeto. Además, la creación de las nuevas Escuelas Internacionales de Doctorado, que establecen itinerarios donde el doctorando realiza trabajos de investigación previos o simultáneos a la redacción de la tesis doctoral, hace más difícil ubicar el momento en que un sujeto se inicia en la investigación lo que, *ala fine*, hace imposible determinar en qué momento un sujeto adquiere una determinada capacidad investigadora¹⁸¹.

Aunque una interpretación extensiva del art. 56 LOU deja entrever que el profesorado en posesión del Título de Doctor tiene atribuida capacidad investigadora plena¹⁸², ésta no puede esgrimirse para negar la función de investigación del sujeto que tiene encomendadas ciertas labores investigadoras a partir de su contrato.

A nuestro juicio, el grado de Doctor ha dejado de ser el requisito principal para convertirse en uno más a la hora de determinar el acceso a determinadas categorías profesionales¹⁸³. Esta afirmación tiene respaldo en la práctica de las

¹⁸¹ Lo único que deja entrever la LCTI, en el punto V de su Preámbulo, es que la consecución de la titulación de Doctorado pone fin a la etapa de formación del personal investigador, y a partir de ese momento da comienzo la etapa postdoctoral, cuya fase inicial está orientada al perfeccionamiento y especialización profesional del personal investigador y se desarrolla habitualmente mediante procesos de movilidad o mediante la contratación laboral temporal. Pero, en ningún caso precisa cuándo comienza el sujeto a tener cierta capacidad investigadora.

¹⁸² Para SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. y PALENCIA HERREJÓN, F., ésta puede entenderse como la capacidad para dirigir investigaciones con carácter institucional (en *La nueva regulación de las Universidades. Comentarios y análisis sistemático de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*, Ed. Comares, Granada, 2002, p. 384). Esto no implica que el profesor que no tenga esta capacidad investigadora plena reconocida no pueda desempeñar otras tareas investigadoras al margen de la dirección de investigaciones, como puedan ser desarrollar una investigación en el marco de un grupo de investigación, entre otras, dirección de trabajos menores como Trabajos de Fin de Grado, redacción de artículos científicos, etc. Esto viene a refrendar nuestra tesis de que es la categoría profesional y no el *status* académico el que determina si el sujeto puede ser calificado como profesor con función de investigación, según lo señalado en su contrato o relación de servicios.

¹⁸³ De hecho, la "Carta Europea del investigador", en el marco de los principios y exigencias generales aplicables a las entidades empleadoras y financiadoras, establece la necesidad de reconocer esta profesión investigadora, para lo que establece que "*todos los investigadores que siguen una carrera de investigación deben ser reconocidos como profesionales y tratados en consecuencia. Esto debe comenzar al principio de sus carreras, es decir, a nivel de postgrado, y debe incluir todos los niveles independientemente de su clasificación a nivel nacional (por ejemplo, empleado, estudiante de postgrado, doctorando, becario de postdoctorado, funcionario*

universidades, donde actualmente una plaza de Profesor Ayudante¹⁸⁴ podría ser ocupada por un sujeto con el grado académico de Doctor.

Por lo tanto, y no existiendo en la actualidad un parámetro de referencia para determinar el momento en el que se adquiere la capacidad investigadora (académica), tampoco puede existir un reflejo directo de ésta, otorgada por el grado académico, en la categoría profesional. Esto dibuja un escenario difuso en el que el único factor claro es la categoría profesional, donde se separa o se aúna lo investigador y lo docente en función de criterios meramente administrativos.

3. Breve nota aclaratoria respecto de la segunda exigencia contenida en el art. 20.2 LP: “(...) que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora”

Como venimos advirtiendo, el art. 20.2 LP se refiere a aquellas invenciones realizadas por un profesor con función de investigación. Pero este precepto va más allá y exige que la invención pertenezca al ámbito de sus funciones docente e investigadora¹⁸⁵.

A priori, una lectura literal de la norma conduciría a pensar en una necesaria atribución de tareas docentes al inventor. Entenderlo así supone adoptar un “enfoque basado en el sujeto” ya que esta exigencia se entendería plasmada sobre el profesor y no sobre la invención. Sin embargo, si leemos de manera más cautelosa y con un “enfoque basado en la invención” cabría entender que lo que pretende la norma es delimitar en mayor grado el ámbito objetivo (el área) en que se circunscribe la invención, exigencia que debería ser entendida como el área de

público). En este sentido véase la Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005 relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la contratación de investigadores.

¹⁸⁴ Sobre la figura del Ayudante véase *infra*.

¹⁸⁵ Este precepto bien podría suponer una batología o redundancia si se estudia en el contexto en el que se promulgó la LP, en la medida en que añade una segunda exigencia (“en el marco de sus funciones docentes e investigadoras”) implícita en la propia concepción de profesor universitario. Podría parecer que el legislador utiliza intencionadamente una expresión innecesaria que no añade nada nuevo a la comprensión del mandato. Sobre las funciones inherentes al profesor universitario, véase *supra*.

conocimiento¹⁸⁶ en la que se desarrolla la investigación y, por ende, la invención; razonamiento que nosotros asumimos como correcto y que conlleva, como requisito *sine qua non*, que la invención sea realizada dentro del campo del saber propio del profesor¹⁸⁷.

Además, esta interpretación vendría a converger con la línea seguida por la LCTI (con la inclusión de nuevas modalidades contractuales con una *vis* puramente investigadora)¹⁸⁸ y por la propia NLP cuando se refiere, de manera directa, a las invenciones del personal investigador¹⁸⁹.

Un argumento adicional que nos permite corroborar esta postura sería la idea de la docencia mediata, pues toda investigación realizada en la universidad va a redundar en una mejor docencia. Los académicos han de investigar para ser buenos profesores¹⁹⁰. Pero esta investigación que sustancia la docencia puede ser propia o puede provenir de otros investigadores, es decir, podrá ser impartida por el sujeto que *de facto* hace la investigación o por aquel que se vale de la misma para enseñar. Sin olvidar que esos nuevos conocimientos se aportan en esa área concreta definida y no en otra.

¹⁸⁶ Se entiende por área de conocimiento aquellos campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de comunidades de profesores e investigadores, nacionales o internacionales (art. 71 LOU). Las áreas de conocimiento cumplen dos funciones fundamentales: 1) Acotan las denominaciones que en la relaciones de puestos de trabajo de las universidades deben tener las plazas de los profesores funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios y 2) demarcan varios extremos del sistema universitario como puedan ser la coordinación departamental de enseñanzas vinculadas a varias áreas, el sistema de habilitación nacional, etc. Al respecto, sobre estas funciones véase SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. y PALENCIA HERREJÓN, F., *La nueva regulación...*, cit., pp. 464.

¹⁸⁷ Esta interpretación es la que realiza PÉREZ PÉREZ, M., *Invenciones laborales...*, cit., p. 201. También acogida por TATO PLAZA, A., “En torno al ámbito...”, cit., pp. 923-930. Asimismo, SALIS, E., “La regulación de las invenciones laborales”, en *Revista de la propiedad inmaterial*, núm. 9, 2006, pp. 3-24, p. 17.

¹⁸⁸ Con estas figuras nos referimos al “Contrato predoctoral” (art. 21 LCTI), al Contrato de acceso al SECTI (art. 22 LCTI) y al Contrato de personal investigador distinguido (art. 23 LCTI).

¹⁸⁹ Teniendo en cuenta la evolución del sistema docente e investigador hacia la situación actual, y la cantidad de figuras de reciente creación que no se contemplaban cuando se promulga la LP (1986), cualquier interpretación debe buscar ser lo más acorde posible con el pensamiento del legislador, sin dar lugar a situaciones incoherentes ni injustas, pero intentando a su vez abarcar la nueva realidad universitaria.

¹⁹⁰ Cfr. SANCHO GIL, J. M., “Docencia e investigación en la universidad: una profesión, dos mundos”, en *Educación*, núm. 28, 2001, pp. 41-60, p. 44; TEREZINI, P.T., “Research and practice in undergraduate education: And never the twain shall meet”, en *Higher Education*, núm.38, 1999, pp. 33-48.

V. CATEGORÍAS PROFESIONALES DE PDI CON FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTEMPLADAS EN LA LOU. CASOS PARTICULARES

Definido el criterio objetivo que nos permite identificar al “profesor con función de investigación”, que no es otro que la categoría profesional que éste ostenta, procedemos a identificar las figuras de PDI que responden verdaderamente a este perfil. Ello servirá para clasificar sus invenciones con el fin último de conocer su régimen aplicable.

1. Categorías profesionales de PDI con función de investigación contempladas en la LOU

La LOU no proporciona una definición de lo que pueda entenderse por PDI ni atribuye funciones concretas a este colectivo; lo único que especifica es su composición de acuerdo a la naturaleza jurídica de la prestación de servicios que realiza, pudiendo tratarse de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios o de personal contratado (art. 47 LOU). A pesar de que, *a priori*, el tipo vinculación con la universidad (funcionarial o laboral¹⁹¹) no es un factor relevante para que sea de aplicación el art. 20 LP (esto es, para que estemos ante invenciones universitarias), sí que lo es para determinar la modalidad de invención universitaria en cuestión ya que, tal y como hemos visto, es precisamente la categoría profesional del sujeto inventor la que determina su régimen jurídico del que se derivan sus deberes y derechos y, con ello, sus funciones encomendadas.

Así, en primer lugar, y catalogadas como “funcionarios de los cuerpos docentes universitarios”, encontramos las categorías correspondientes a Catedrático de

¹⁹¹ La relación laboral del personal académico contratado es calificada de especial ya que su regulación viene dada por la LOU, norma especial con rango de ley, que establece un régimen diferenciado y habilita a las CCAA para dictar un reglamento que lo desarrolle (art. 48.1 LOU). Al respecto, CHAVES GARCÍA, J. R., y otros, “Título IX: Del profesorado”, en AA.VV., *Un paseo por la LOU. Análisis sistemático de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*, Ed. Universidad Pontificia de Comillas, 2003, pp. 447-455, p. 448.

Universidad y Profesor Titular de Universidad (art. 56 LOU)¹⁹². Son figuras que ostentan *ope legis* la condición de profesor, con plena capacidad docente e investigadora. No cabe duda de que ambas tienen asignada una función de investigación y de que sus invenciones son las que, por excelencia, han constituido las “Invenciones del Profesor”, por lo que les será aplicable el régimen de los arts. 20.2 y ss LP.

Mayor duda podrían presentar las diferentes modalidades de contratación laboral que coexisten en la universidad al margen de la función pública al amparo de la LOU, no siendo éste el caso del Profesor Contratado Doctor o del Profesor Ayudante Doctor¹⁹³, categorías para las que existe una atribución expresa de tareas investigadoras, siendo necesario estar en posesión del título de Doctor (arts. 52 y 50 LOU, respectivamente), y es razonable que sus invenciones sigan el régimen de las anteriores (las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios).

El caso del Ayudante es, sin embargo, más controvertido, pues es la única categoría de PDI a la que el legislador no le ha aplicado la mención de “profesor”¹⁹⁴, lo que, en principio, podría justificarse porque la finalidad principal

¹⁹² En este ámbito cabe aludir a dos figuras que se encuentran en vías de extinción motivo por el que no vamos a desarrollar su régimen. De un lado, los Catedráticos de Escuela Universitaria podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en las mismas plazas que ocupen, manteniendo todos sus derechos, y computándose como fecha de ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen. No obstante, y aun no solicitando dicha asimilación, permanecen en su situación actual, conservando su plena capacidad docente e investigadora. Por su parte, el Profesor Titular de Escuela Universitaria nace con finalidad meramente docente y tiene capacidad investigadora limitada, si no está en posesión del título habilitador para ello, esto es, si no está en posesión del grado de Doctor. Prevista su integración en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, esta homologación tendría lugar respecto de aquellos Profesores Titulares de Escuela Universitaria que cumplieran dos requisitos, a saber, estar en posesión del título de doctor a la entrada en vigor de la referida ley o en un momento posterior, y obtener la acreditación específica para el referido cuerpo superior. Cfr. DA. Primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU (LOMLOU).

¹⁹³ La contratación exigirá, además, la previa evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o del órgano de evaluación externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine, y será mérito preferente la estancia del candidato en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la universidad que lleve a cabo la contratación.

¹⁹⁴ Precisamente, la LOU supone un paso más respecto de la LRU y regula el profesorado universitario desde una perspectiva distinta. De hecho, su objeto pasa de ser el profesorado (como ocurría en la LRU) para ser específicamente el PDI. Se incluyen por tanto bajo esta nueva rúbrica algunas figuras como la del Ayudante, reguladas antes aparte por no tener la consideración de profesores. A mayor abundamiento, SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. y PALENCIA HERREJÓN, F., *La nueva regulación...*, cit., pp. 450 y ss.

de su contrato es completar la formación docente e investigadora del Ayudante (art. 49 LOU)¹⁹⁵. Sin embargo, esta figura también tiene encomendadas ciertas tareas docentes de índole práctica (hasta un máximo de 60 horas anuales). Podríamos deducir entonces que, tanto por su condición de docente e investigador, como por su ubicación como PDI en la LOU, el Ayudante tiene reconocida de manera tácita la condición de profesor a sus efectos y, sobre todo, a los de la LP. El hecho de que se trate de personal en formación no obsta para que sea capaz de conseguir resultados fruto de sus funciones. La ya mencionada “Carta Europea del Investigador” así lo manifiesta cuando alude a la relación que han de tener los investigadores en fase de formación con sus supervisores/directores¹⁹⁶. En este contexto, la citada “Carta” da por hecho la obtención de resultados de investigación por parte de los investigadores noveles. Este argumento conduce a pensar que las posibles invenciones que se deriven de tal función de investigación deberían ser calificadas como “Invenciones del Profesor”¹⁹⁷.

Por último, el art. 48. 3 *bis* LOU¹⁹⁸ permite a las universidades contratar personal investigador conforme a lo previsto en la LCTI, norma que supone un avance para la investigación científica y técnica en España y que, si bien no regula de manera

¹⁹⁵ Las universidades pueden contratar como Ayudantes a quienes hayan sido admitidos o a quienes estén en condiciones de ser admitidos en los estudios de doctorado. En la anterior redacción de este precepto. Antes de la promulgación de la LOMLOU, los Ayudantes debían haber superado las materias que conforman los estudios de doctorado conducentes a la obtención del título de Doctor. Serían los Estatutos de la universidad correspondiente los que determinasen la organización y la forma para realizarlas. En todo caso, estos criterios incluían el seguimiento y superación de dichas materias y la elaboración y defensa de un trabajo original de investigación. En otras palabras, lo que venía a exigir este precepto era la suficiencia investigadora (DEA). Con el advenimiento de los nuevos planes de estudios, tal y como hemos visto, este punto de referencia se ha perdido.

¹⁹⁶ En concreto, pone de manifiesto que deben mantener una relación estructurada y regular con sus supervisores y los representantes de la facultad o departamento en que trabajan para aprovechar plenamente su contacto con ellos. Esto incluye el mantener registros de todos los resultados y hallazgos de los trabajos de investigación, la obtención de reacciones mediante informes y seminarios, la aplicación de dicha retroalimentación y el avance en los trabajos según calendarios acordados, objetivos fijados, presentación de resultados y/o productos de la investigación.

¹⁹⁷ Con un pensamiento contrario, BLANCO JIMÉNEZ, A. considera las invenciones de la figura de “Ayudante” bajo el régimen de las invenciones laborales ya que para la autora, el régimen del art 20.2 LP tan sólo será aplicable cuando el autor de la invención hubiese alcanzado la categoría de “profesor” no siendo suficiente la mera asunción de determinadas funciones docentes e investigadores propias de su área de conocimiento (en *Protección Jurídica...*, cit., pp. 155).

¹⁹⁸ El número 3 *bis* del artículo 48 fue introducido por el apartado cuatro de la Disposición final tercera de la LCTI.

directa la ciencia, la tecnología o la innovación, sí que trata de proporcionar los instrumentos necesarios para su correcto desarrollo¹⁹⁹.

Entre sus objetivos generales, explicitados en el Título Preliminar, se encuentra la contribución a la formación continua, la cualificación y la potenciación de las capacidades del personal de investigación [art. 2 g)] y, precisamente, una de las medidas encaminadas a conseguirlo consiste en la introducción de tres nuevas figuras contractuales que regulan la carrera investigadora desde las etapas más tempranas; en concreto, hablamos del Contrato predoctoral (art. 21), del Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) (art. 22) y, por último, del Contrato de investigador distinguido (art. 23)²⁰⁰.

Estas tres figuras encuentran *a priori* un difícil acomodo en el art. 20.2 LP al ser de reciente aparición y tener unas características ligeramente diferentes a las del profesor con función de investigación. Parecen haber sido diseñadas para cumplir con una función puramente investigadora, lo que podría deberse a que la norma está dirigida, no sólo a las universidades, sino también al resto de entes y agentes que integran el Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI)²⁰¹. Dejando al margen el Contrato predoctoral²⁰², las restantes modalidades contractuales se refieren a etapas posdoctorales en las que el investigador ha de desarrollar tareas de investigación orientadas, en el caso del Contrato de acceso al SECTI, a obtener un elevado nivel de perfeccionamiento y especialización profesional²⁰³ y, en el caso del Contrato de investigador distinguido, tareas

¹⁹⁹ Cfr. CALONGUE VELÁZQUEZ, A., “La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: antecedentes y caracterización general”, en *Ciencia, Tecnología e Innovación* (Dir. CALONGUE VELÁZQUEZ, A.), Ed. Comares, Granada, 2013, p. 13.

²⁰⁰ Conviene puntualizar que las universidades públicas, únicamente podrán contratar personal investigador utilizando alguna de las tres modalidades de contrato, cuando sean receptoras de fondos destinados a este fin o al desarrollo de programas propios de I+D+i (art. 20.2 LCTI).

²⁰¹ Para el art. 3.1 LCTI “se entiende por Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de financiación, de ejecución, o de coordinación en el mismo, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para promover, desarrollar y apoyar la política de investigación, el desarrollo y la innovación en todos los campos de la economía y de la sociedad”.

²⁰² Sobre ésta modalidad contractual véase *infra*.

²⁰³ De ahí que algún autor lo haya calificado de modalidad contractual de integración o inserción del investigador doctor en su primera etapa posdoctoral. Cfr. SERRANO ARGÜELLO, N., “Los contratos laborales del personal investigador”, en AA.VV., *Ciencia, tecnología e Innovación. Nuevo régimen jurídico* (Dir. CALONGUE VELÁZQUEZ, A.), Ed. Comares, Granada, 2013, p. 100. Asimismo, se desprende en toda su obra, MORENO GENÉ, J., “La contratación laboral de

puramente de investigación o de dirección de equipos humanos, centros de investigación, instalaciones y programas científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia en el ámbito de conocimiento de que se trate. Se reafirma, pues, este marcado perfil investigador. No obstante, tanto en uno como en otro no se perfilan las tareas encomendadas, lo que deja cierto margen de interpretación. Así, en el caso del Contrato de acceso al SECTI, el investigador de forma complementaria puede desempeñar labores docentes²⁰⁴, si bien se exige que este encargo docente esté relacionado con la investigación que esté desarrollando²⁰⁵. Además, es relevante la precisión que realiza, en este sentido, el art. 22.3 LCTI cuando otorga la condición de PDI al personal laboral fijo contratado por las Universidades públicas mediante un Contrato de acceso al SECTI, a los efectos del desarrollo de la función investigadora. De una lectura aunada de ambas notas, se desprende el ánimo del legislador de introducir (o equiparar) esta figura al profesorado de la LOU. Además, en esta misma línea de pensamiento, la NLP consideraría tanto al personal con Contrato de acceso al SECTI como al que ostenta un Contrato de investigador distinguido como personal investigador del art. 13 LCTI. Esto significa que sus invenciones caerían bajo el régimen del nuevo art. 21 NLP.

Cabría concluir, quizás, que de manera transitoria y mientras no entre en vigor la NLP, y supuesto que que estas modalidades contractuales tienen cabida en el régimen de invenciones del art. 21 NLP, de igual manera debería serles de aplicación el régimen jurídico contenido en el art. 20.2 LP, esto es, el de las “Invenciones del Profesor”. Existen otras figuras contractuales recogidas en la LOU, como el Profesor Colaborador, el Profesor Visitante o el Profesor Emérito,

los investigadores en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. ¿El final del Estado de excepción de la Ciencia?”, en *Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF*, núm. 340, 2011.

²⁰⁴ Además, se podría acreditar ante la ANECA a partir del segundo año consiguiendo el *status* del Profesor Contratado Doctor (art. 22 LCTI).

²⁰⁵ Para lo que necesitará al acuerdo del Departamento y la aprobación de la entidad para la que presta el servicio. Algún autor considera estas cautelas como un posible freno a la transformación impropia del investigador en profesor, para evitar posibles abusos docentes. No obstante, con esta asunción de tareas docentes, también se admite la orientación a determinadas figuras de PDI, como pudiera ser el Profesor Contratado Doctor o el Profesor Titular. Al respecto, SERRANO ARGÜELLO, N., “Los contratos laborales...”, cit., pp. 101 y 102.

cuyo estudio no se acomete en este trabajo habida cuenta su excepcionalidad y carácter residual en la práctica²⁰⁶.

2. Casos particulares

A) El Profesor Asociado

A nuestros efectos, este colectivo merece un estudio separado por dos motivos fundamentales. El primero, por configurar en la actualidad el grueso de la población docente universitaria²⁰⁷. El segundo, porque en principio parece no

²⁰⁶ Sobre esta afirmación, Cfr. GARCÍA-AYLLÓN VEINTIMILLA, S. y TOMÁS ESPÍN, A., “La acreditación y promoción del profesorado en la universidad española: situación, tendencias y perspectivas de futuro”, en *Revista de Docencia Universitaria*, vol. 12, núm. 4, Septiembre-Diciembre, 2014, pp. 39-62, p. 45. Con carácter general, la figura del Profesor Colaborador desaparece tras la modificación de la LOU de 2007, pero pueden continuar en el desempeño de sus funciones docentes e investigadoras, aunque, en principio, tan sólo están contratados para la enseñanza. Si el contrato fuese con carácter indefinido y se encontrasen en posesión del título de doctor, o lo obtuviesen *a posteriori*, y recibiesen la evaluación positiva de la ANECA, accederían directamente a la categoría de Profesor Contratado Doctor, en sus propias plazas (DA.Tercera LOMLOU). Por su parte, el Profesor Visitante desarrolla tareas docentes o investigadoras aportando sus conocimientos y su experiencia (art. 54 LOU), al ser profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros. Finalmente, con respecto al Profesor Emérito, cuya regulación viene contemplada en el art. 54 bis LOU, la universidad tiene la facultad de nombrarlos (art. 48.1 LOU), siendo los Estatutos universitarios los que determinen su régimen jurídico (serán elegidos de entre profesores jubilados que hubiesen prestado servicios destacados en la universidad durante, al menos, 10 años). El nombramiento como Profesor Emérito queda regulado en el RD 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario (RD 898/1985). Además de su carácter honorífico y demás derechos que comporte, dichos Profesores podrán realizar todo tipo de colaboraciones con la universidad que los nombre, en la forma que establezcan sus Estatutos. Los Departamentos universitarios pueden asignarles obligaciones docentes y de permanencia diferentes a los regímenes de dedicación del resto del Profesorado y, preferentemente, la impartición de seminarios y cursos monográficos y de especialización (art. 22.5). La declaración de Profesor emérito implicará la constitución de una relación de empleo contractual, de carácter temporal, conforme establezcan los Estatutos de la universidad respectiva, con la correspondiente retribución que será siempre compatible con la percepción de su pensión como jubilados. La citada relación será revisada, al menos, cada tres años y su prórroga tendrá que ser expresa, para lo cual se tendrá en cuenta la capacidad docente e investigadora del interesado y deberá oírse al Departamento universitario al que pertenezca. La condición de Profesor emérito será vitalicia, a efectos honoríficos. En virtud de la autonomía universitaria, en el caso de los eméritos, como en el de los visitantes, se habrá de estar a las condiciones concretas de cada contrato.

²⁰⁷ En este sentido, GARCÍA-AYLLÓN VEINTIMILLA, S. y TOMÁS ESPÍN, A., asumen que “debido a la prolongación de la crisis, el estancamiento de las carreras docentes universitarias y la reducción de la tasa de la reposición del profesorado funcionario, las universidades tienden a volver a recurrir a esta figura de profesorado, al ser la más económica para poder mantener las

exigírsele el desempeño de labores de investigación, aunque nada impida que así sea, originando entonces problemas en la determinación del régimen aplicable a los resultados de su investigación y, en concreto, a sus invenciones.

En este sentido, la LOU ha sido clara al concebir la figura del Profesor Asociado como una modalidad contractual universitaria de la que se espera fundamentalmente el desarrollo de tareas docentes, debiendo aportar para ello sus conocimientos y experiencia profesionales a la universidad (art. 53 LOU)²⁰⁸. Se piensa en especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario²⁰⁹.

A diferencia de la LOU, que no especifica nada respecto de dicha actividad profesional, la normativa de desarrollo de la LRU, esto es, el RD 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario (RD 898/1985), la entendía como cualquier actividad profesional remunerada, de aquellas para las que capacite el título académico que el interesado posea, durante un período mínimo de tres años dentro de los cinco anteriores a su contratación como Profesor Asociado por una universidad (art. 20)²¹⁰. Definición que, a nuestro juicio, podría

infraestructuras docentes antes los recortes presupuestarios”. Pero estos autores van más allá, y plantean un curioso interrogante que puede ser descriptivo de la realidad actual y es el siguiente: “¿Es posible que el nuevo sistema esté entonces creando dos subclases de profesorado: una clase baja (asociada y sin vocación investigadora), sobre la cual esté recayendo el peso de la docencia; y una clase media (recientemente acreditada o fase de acreditación), que esté acumulando toda la actividad investigadora de calidad del todo el conjunto de la universidad española?” (en “La acreditación y promoción...”, cit., p. 42).

²⁰⁸ Esta figura fue incorporada por LRU al cuerpo de profesorado con la finalidad de “de reforzar la formación de los estudiantes y facilitarles una mayor integración entre contenidos teóricos y fundamentales, con los prácticos”. Cfr. CARRILLO MENÉNDEZ, J. MOLINA IBÁÑEZ, M., “Los profesores asociados en la Universidad: una reflexión de futuro”, en *CEE Participación Educativa*, núm. 17, julio 2011, pp. 120-129, pp. 121 y 122.

²⁰⁹ Con la reforma de la LOU en 2007 (LOMLOU), el legislador aprovechó para circunscribir el sentido negativo de la actividad profesional del Profesor Asociado al ámbito estrictamente académico para despejar las dudas que pudieran surgir en torno a la posible contratación del PAS como tal. SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. y PALENCIA HERREJÓN, F., precisamente advertían de esta carencia en la redacción originaria del precepto (en *La nueva regulación...*, cit., p. 509).

²¹⁰ El RD 898/1985 continúa vigente en aquellos extremos que no se opongan a lo dispuesto en la LOU y que no han sido objeto de desarrollo reglamentario posterior, de tal modo que procede una interpretación cautelosa de su aplicabilidad. En este sentido, la DT. Quinta de la LOU establecía que aquellos Profesores Asociados contratados en su día en universidades públicas conforme a la LRU, podrían permanecer en su misma situación conforme a la legislación que les venía siendo aplicable hasta la finalización de sus contratos, extendiendo esta previsión a futuras renovaciones hasta el curso académico 2008/2009 (límite máximo introducido por RD Ley 9/2005, de 6 de junio. A partir de ese momento, solo podrían ser contratados en los términos previstos en la LOU. Este planteamiento queda reafirmado por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se

mantenerse en la actualidad por no existir un desarrollo reglamentario posterior y por no contradecir expresamente los mandatos de la LOU. Planteamiento también predicable del resto de precisiones en las que la LOU no ha incidido y que constituyen, sin embargo, parte del régimen jurídico de esta figura²¹¹.

El apartado 4 del art. 20 del RD 898/1985 determina que las funciones del Profesor Asociado han de quedar concretadas en los Estatutos de la universidad correspondiente pudiendo además prever, de acuerdo con éstos, otras funciones específicas en sus respectivos contratos. Esta última precisión otorga a las universidades plena libertad para encomendar al Profesor Asociado cuantas tareas consideren oportunas. El problema no reside tanto en la cantidad de labores asignadas cuanto en la índole de éstas, no habiendo concretado nada la LOU²¹²; laguna que permitiría a este personal realizar tareas que exceden de su propia naturaleza, incluyendo tareas de investigación²¹³.

modifica la LOMLOU al dejar sin efecto esta DT. Quinta (concedió de plazo hasta 2012 para la desaparición de estos contratos administrativos).

²¹¹ De hecho, la principal diferencia respecto a la regulación anterior (y que en este extremo ha devenido inaplicable) es que la LOU sólo contempla la contratación del Profesor Asociado a tiempo parcial, quedando abandonada la figura de Asociados a tiempo completo. En concreto, el art. 20.1 del RD 898/1985 ofrecía a las universidades la posibilidad de contratar a tiempo completo o parcial, siempre en las condiciones que establezcan sus estatutos y dentro de sus previsiones presupuestarias. Con este nuevo planteamiento, el muy numeroso grupo de docentes que integraban este grupo en la universidad española tendría que reconducirse a alguna de las figuras contractuales previstas por aquella. Esta restricción denota el interés del legislador por acabar con la desvirtuación que existía de la figura cuando se permitía una dedicación a tiempo completo exigiéndole, a su vez, una actividad profesional fuera de la Universidad; circunstancia que podría deberse al insuficiente marco legal que ofrecía la LRU ante el panorama universitario de aquella época. Cfr. SOUVIRÓN MORENILLA, J. M., “La actualización de la Ley de Reforma Universitaria de 1983: acceso, carrera docente, carencias del texto”, en *III Curso sobre el régimen jurídico de las universidades públicas*, celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 1995, pp. 552 y ss.

²¹² En muchas ocasiones, se delega al Consejo de Gobierno la determinación de las obligaciones de los profesores asociados. Ejemplo de ello lo constituyen los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid (art. 102), disponibles en http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/ListadoNormativas/1371206578440/Estatutos_de_la_Universidad_Carlos_III_de_Madrid (Consultado el 15/03/2015), entre otros.

²¹³ En este punto debemos tener en cuenta una posible limitación prevista para el personal al servicio de las Administración Pública establecida en el art. 4.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Este precepto parece ceñir únicamente “a la esfera docente” la autorización de compatibilidad del empleado público para desempeñar un segundo puesto de trabajo, en concreto, como Profesor Asociado en la universidad pública. Esto nos lleva a deducir que el empleado público no estaría autorizado para desarrollar funciones de investigación en virtud de esta Ley. Sin embargo, y con carácter general, la LCTI planteó una nueva redacción del art. 6 de la Ley de incompatibilidades de manera que excepcionalmente se podría autorizar a este personal la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente, o de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos, “que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las

De hecho, concebido en su sentido más puro, los Profesores Asociados podrían desempeñar un papel importante en el desarrollo de investigaciones, precisamente por su *vis* práctica y profesional. Se conseguiría de manera inmediata esa sinergia Universidad-Industria que tanto se anhela. Además, el hecho de que un Asociado pueda y, en ocasiones, deba dirigir trabajos fin de grado, fin de máster o incluso tesis doctorales pone de manifiesto cómo se encuentra desarrollando *de facto* una verdadera labor investigadora²¹⁴. No es extraño tampoco que un Profesor Asociado participe en proyectos de investigación o incluso en publicaciones colectivas o individuales²¹⁵. Con carácter general, el Asociado podrá pertenecer a un Grupo de Investigación y podrá realizar trabajos científicos, técnicos o

respectivas Administraciones Públicas”. Con este último inciso, se ha introducido una previsión de no competencia que, en última instancia, en el ámbito del empleado público que a su vez es Asociado, vendría a reafirmar el hecho de no poder éste realizar tareas de investigación relativas a su área profesional, salvo autorización.

²¹⁴ Ejemplo de ello, entre otras, son las Normas reguladoras del Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca, en cuyo artículo 5 se contempla que “*El TFM tiene que ser realizado bajo la supervisión de un tutor/a académico/a, que será un docente del título, doctor o con vinculación permanente con la Universidad, o bien un profesor asociado de la Universidad, profesional externo del ámbito de la titulación. Este tutor/a académico/a será responsable de exponer al estudiante las características del TFM, de asistir y orientarlo en su desarrollo, de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados y de emitir un informe del trabajo que haya tutelado, previamente a su presentación.*”. Disponible en http://www.usal.es/webusal/files/Normas%20Reguladoras%20Trabajo%20Fin%20de%20Master%202906%20MASTER%20ING_%20QUIMICA.pdf (Consultado el 15/05/2015).

²¹⁵ Los Estatutos de la Universidad de Murcia determinan en sus artículos 110, párrafos 1 y 2, y 112 que la labor investigadora compete a los Grupos de Investigación (GI) cuya constitución, composición, obligaciones y derechos serán regulados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia a propuesta de la Comisión de Investigación (CI). Ésta, en sesión de 9 de febrero de 2006, acordó modificar la convocatoria vigente sobre GI, estableciéndose que “*podrán ser integrantes de un GI todos aquellos profesores e investigadores vinculados estatutaria o laboralmente a la UMU, los becarios de investigación y contratados laborales con cargo a proyectos o contratos del Art. 83 de la LOU adscritos a la UMU y los colaboradores que, al menos, deben ser Diplomados universitarios o Ingenieros técnicos. El PAS podrá formar parte de un GI sólo en calidad de miembro colaborador. [...] Para ser miembro colaborador de un GI se deberá acreditar, al menos, una publicación en revistas científicas en coautoría con algún otro investigador del GI o estancias temporales de investigación. A este respecto, los colaboradores no computarán a la hora de determinar el número de EDPs del GI y no participarán de la financiación que el Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías destine a los GI*”. De lo que se deduce que pueden colaborar y formar parte de los GI los Profesores Asociados e incluso ajenos a la investigación que hayan publicado en coautoría con algún miembro del Grupo. Adicionalmente, sólo se requiere al Investigador principal de cada GI estar en posesión del título de Doctor, con una antigüedad mínima de tres años, y deberá pertenecer a los Cuerpos Docentes o ser Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Disponible en <http://www.um.es/web/vic-investigacion/contenido/normativa/creacion-grupos> (Consultado el 15/05/2015).

artísticos a que se refiere el art. 83 LOU, de acuerdo con las normas básicas que establezca el Gobierno²¹⁶.

Pero el hecho de que éste pueda participar en los mismos proyectos de investigación, e incluso, al mismo nivel que otras categorías profesionales de profesorado que sí tienen asignada de manera expresa una labor investigadora hace que se produzca una disparidad en el tratamiento de sus resultados. Así, en la medida en que las invenciones de un Profesor Asociado le corresponden a él, y las de los profesores permanentes a la universidad, cabría decidir a quién sería mejor atribuir, en el seno de un grupo de investigación, la autoría de la invención, para así poder decidir que le interesaría más al grupo en general: si conceder la autoría al Profesor Asociado o a uno a tiempo completo.

Precisamente por ello, y con ánimo de esclarecer en cierta medida esta parcela controvertida, cabría diferenciar dos tipos de Profesor Asociado: a) el puramente docente; y b) el docente e investigador²¹⁷. El primero es el Profesor Asociado en su más pura concepción, esto es, el contratado exclusivamente para enseñar en un determinado área de conocimiento, ciñéndose en todo momento a tareas docentes especificadas en el contrato (aquí incluiríamos a aquel personal al servicio de otra Administración Pública que, como consecuencia de la Ley de incompatibilidades, sólo queda autorizado para desempeñar labores docentes). Estaríamos ante el segundo tipo de Profesor Asociado cuando éste fuese contratado de manera general para desarrollar tareas docentes pero que, de manera específica, se haya previsto, no sólo la posibilidad de integrarse en un Grupo de Investigación, sino también la realización de actividades puramente de investigación. Pues bien, a la hora de determinar el régimen aplicable a sus invenciones, deberíamos estar a su específico contrato. Con carácter general, de esta clasificación podríamos deducir que las invenciones realizadas por el primer grupo, esto es por el Profesor Asociado puramente docente, quedarían fuera de las que hemos considerado “Invenciones del profesor con función de investigación” precisamente por carecer

²¹⁶ Así lo recogen, entre otros y a título ilustrativo, los Estatutos de la Universidad de Murcia (art. 147.1), disponibles en http://www.um.es/csif/pdfs/estatutos_um.pdf (Consultado el 3/04/2013).

²¹⁷ Precisamente algún autor ha considerado que con la incorporación de esta figura, se abría una puerta a aquellos profesores que deseaban iniciar su investigación o continuarla. Cfr. CARRILLO MENÉNDEZ, J. y MOLINA IBÁÑEZ, M., “Los profesores asociados en la Universidad: una reflexión de futuro”, en *CEE Participación Educativa*, núm. 17, julio 2011, pp. 120-129, p. 122.

de función investigadora. Éstas se incluirían dentro de la rúbrica “Otras invenciones universitarias”, siéndoles aplicable el régimen de las invenciones laborales (arts. 15-19 LP). Sin embargo, las invenciones del segundo grupo, esto es del Profesor Asociado docente e investigador, sí que quedarían incluidas dentro de las “Invenciones del profesor con función de investigación” por tener reconocida esta función en el contrato de manera específica.

A modo conclusivo, y con el objetivo de sentar unos parámetros claros y concisos sería conveniente que se fijaran por parte del legislador estatal unos estándares mínimos (concretar la labor de docencia, su adscripción a una materia íntegra o tan sólo a asignaturas concretas relativas a su actividad profesional, entre otras)²¹⁸ así como unos límites máximos en el desempeño de unas funciones asignadas al Profesor Asociado (su posibilidad de participar en investigaciones y en qué grado), de manera que no se desvirtúe esta figura.

B) El personal investigador en formación. Implicaciones de su concepción como PDI con función de investigación en materia de invenciones universitarias

La ya mencionada “Carta Europea del investigador”, en el marco de sus “Principios y exigencias generales aplicables a las entidades empleadoras y financiadoras”, contempla la siguiente medida: *“los empleadores y/o financiadores deben velar para que los investigadores se beneficien, en cualquier etapa de su carrera, de la eventual explotación de sus resultados en I+D mediante la adecuada protección jurídica (...)”*. Para garantizar el cumplimiento de este objetivo es necesario definir previamente el régimen que siguen sus resultados y, en concreto, sus invenciones.

El ordenamiento español se ha caracterizado por una ausencia de regulación general de los inicios de la carrera investigadora, siendo las universidades las que,

²¹⁸ Comparten esta visión CARRILLO MENÉNDEZ, J. y MOLINA IBÁÑEZ, M., “Los profesores asociados...”, cit., p. 125. Además, estos autores proponen que se concrete el alcance del Profesor Asociado por ejemplo como profesor de refuerzo y complemento de las plantillas docentes y que se fije igualmente la relación que debe tener con el profesorado permanente.

a través de su normativa interna, regulaban el régimen jurídico del investigador en formación²¹⁹. Ha existido algún intento deslucido de dotar a estas primeras etapas de cierta regulación²²⁰, hasta llegar al vigente Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF)²²¹ el cual hace extensible el ordenamiento socio-laboral al investigador en formación mediante la remisión al Derecho del Trabajo común²²².

Es necesario apuntar aquí que con la promulgación de la LCTI se concedió un plazo de dos años desde su entrada en vigor (2011) para que el Gobierno elaborase la norma del “Contrato predoctoral”. A día de hoy este mandato no se ha cumplido por lo que nos encontramos ante un panorama normativo bastante confuso al resultar de aplicación simultánea dos normas (LCTI y EPIF) que no responden a la realidad práctica, ya que la nueva figura carece de desarrollo normativo; mientras que se mantienen reguladas figuras ya extinguidas (becas-contrato)²²³.

Por tanto, y a pesar de que la figura contemplada en el EPIF (beca-contrato predoctoral) se encuentre prácticamente en extinción, es conveniente analizarla por dos motivos. En primer lugar, por los posibles conflictos que pudiesen surgir en materia de invenciones. En segundo lugar, porque el análisis servirá de base

²¹⁹ Las normas de las correspondientes convocatorias también podrían fijar los derechos y deberes de los becarios de investigación. Así lo establece la DA. Segunda del RD 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 LP. También en este sentido, véase AGUILERA IZQUIERDO, R., “El Estatuto del Becario de Investigación”, en *Revista Española de Derecho del Trabajo*, nº 121, 2004, pp. 27-43, p. 28.

²²⁰ Ejemplo de ello es el RD 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Becario de Investigación (EBI).

²²¹ RD 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación (última revisión vigente desde 15 de Julio de 2012).

²²² Cfr. GÁMEZ JIMÉNEZ, J. M., “El Estatuto del Personal Investigador en Formación: fines y medios”, en *Temas Laborales*, núm. 101, 2009, pp. 113-156, p. 117. Puede afirmarse que esta norma respeta el principio de reserva de ley ya que no existe norma laboral o de seguridad social que excluya de su ámbito de aplicación al personal investigador en formación. En este sentido, GARCÍA MACHO, R., *Reserva de ley y potestad reglamentaria*, Ed. Ariel, Barcelona, 1988, pp. 167 y ss.

²²³ En este sentido, la DT. Cuarta de la LCTI determina que los programas de ayuda al personal investigador en formación financiados con fondos públicos existentes en 2011 debían adaptarse a esta nueva figura en lo que respecta a las convocatorias que se publicasen a partir de ese momento. En cuanto a las convocatorias de ayudas al personal investigador en formación que se encontrasen en ejecución en esta fecha, continuaría en vigor la situación jurídica de beca durante los dos primeros años desde la concesión de la ayuda, y para la situación jurídica de contrato se continuaría utilizando la modalidad de contrato de trabajo en prácticas, según lo establecido por el EPIF.

para interpretar mejor el régimen de las invenciones de los nuevos “contratados predoctorales”, figura carente todavía de desarrollo normativo.

El EPIF recoge el régimen jurídico del personal investigador en sus dos etapas fundamentales: “de beca” y “de contrato”²²⁴. En consecuencia, alberga dos regímenes separados obedeciendo a las diferentes características y a la diversa naturaleza de la actividad que realiza el personal en formación durante las referidas etapas²²⁵.

Por “personal investigador en formación” se entiende todo aquel graduado universitario que sea beneficiario de programas de ayuda dirigidos al desarrollo de actividades de formación y especialización científica y técnica a través de, como mínimo, los correspondientes estudios oficiales de doctorado (art. 1 EPIF)²²⁶. Pues bien, en principio, durante la fase “de beca”²²⁷, el becario tiene como objetivo fundamental completar sus estudios y formación en un área determinada sin que ello conlleve ninguna aportación al organismo de adscripción²²⁸. Ayuda a

²²⁴ CRISTÓBAL RONCERO, R., (“El personal investigador en formación: un contrato común con peculiaridades”, en *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, núm. 83, 2009, pp. 323-353, p. 324) lo denomina “modelo 2+2” y asegura que se trata de un sistema ya existente en otros ordenamientos europeos, entre los que cabe destacar el modelo francés de “*allocation de recherche*” o el austríaco “*befristete Arbeitsverträge*”.

²²⁵ La regulación anterior, esto es, el EBI, tan sólo contemplaba previsiones relativas exclusivamente a doctores o titulados que hubiesen obtenido la suficiencia investigadora, sin incorporar innovación alguna respecto de la relación jurídica del becario de investigación. Esta carencia, entre otras, ya fue cuestionada en el recurso interpuesto por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras a esta norma, a pesar de ser desestimado por la STS del orden contencioso administrativo, de 28 de junio de 2005, RJ 2005/5106. De ahí que, la actual regulación pretenda ampliar el ámbito de aplicación subjetivo y prever una relación jurídica laboral dentro del marco normativo general vigente para los últimos años de formación del investigador.

²²⁶ El EPIF es aplicable a cualquier programa de ayuda con fines formativos con independencia de la naturaleza pública o privada de la entidad convocante (art. 2 EPIF).

²²⁷ Se entenderá que el personal investigador en formación se encuentra en fase de beca durante los dos primeros años desde la concesión de la ayuda (art. 4.1 EPIF).

²²⁸ Así lo pone de manifiesto el EPIF en su parte introductoria. GONZÁLEZ ORTEGA, S., establece que en la relación contractual del becario no existirá “actividad personal con valor productivo por parte del becario y de la que se beneficia una entidad, empresa o institución” [en “Las becas: ¿formación, inserción, prácticas profesionales, trabajo asalariado?”, en AA.VV., *Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de fronteras de Derecho del Trabajo. Estudios en homenaje al profesor José Cabrera Bazán* (Coord. CRUZ VILLALÓN, J), Ed. Tecnos, Madrid, 1999, p. 124]; Por su parte, GOÑI SEIN, J. L., entiende que si la relación de servicios del becario se basa en el perfeccionamiento o ampliación de sus estudios y conocimientos, entonces la relación no es laboral (en “Las becas y el encubrimiento de contratos laborales”, en *Revista Española de Derecho del Trabajo* núm.14, 1983, pp. 293-304, p. 295). También el TS se ha pronunciado sobre esto y establece que la “finalidad primaria es de facilitar el estudio y la incorporación del becario y no la de incorporar los resultados o frutos del estudio o trabajos de formación realizados al patrimonio de la persona que lo otorga, la cual no adquiere la

comprender este planteamiento el hecho de que la ayuda económica percibida por el becario no tenga naturaleza salarial²²⁹. Se podría afirmar, por tanto, que en esta fase de beca no se dan todos los elementos exigidos para el nacimiento de una verdadera relación laboral²³⁰; afirmación de la que cabría deducir que las invenciones que pudiera realizar el becario podrían quedar fuera de las “invenciones universitarias”, precisamente por no realizarse en el marco de una relación de servicios con la universidad. Con esto en mente, a las invenciones del becario les sería de aplicación el régimen general contenido en los arts. 10 y ss LP. Sin embargo, y a pesar de que a efectos estrictamente laborales parezca acertada esta solución, no podemos obviar la íntima relación que el becario guarda con el centro de adscripción, con el área de conocimiento en el que desempeña su investigación y, sobre todo, con los proyectos que allí se desarrollen. Es evidente que, en muchas ocasiones, el becario también formará parte de aquéllos, y aunque su aportación pueda ser más o menos valiosa, en todo caso, podría contribuir a resultados individuales o colectivos. Además, sus trabajos se encontrarán tutelados por profesores/ investigadores del propio ámbito en que el becario esté realizando su investigación. En este sentido, sería desafortunado preterir las invenciones del becario de un régimen que, sin embargo, resulta aplicable al resto de la comunidad investigadora que participe o en una misma área o incluso en un mismo proyecto²³¹.

posición del empleador o empresario jurídico laboral” (STS de 7 de Julio de 1998, Ar. 6161). También la STS, Sala de lo Social, de 13 de junio de 1988 confirma la inexistencia de relación laboral entre entidad convocante y becario.

²²⁹ Véase la STS de 11 de septiembre de 2001, RJ 2002/10568, Sala de lo Contencioso Administrativo, cuando establece que los becarios son beneficiarios de una forma de subvención para obtener la formación debida sin que exista alguna relación profesional de servicios con la Universidad, sin conformar, dicha ayuda económica percibida, una contraprestación de los posibles servicios que realice, al reputarse éstos accesorios o complementarios a su formación.

²³⁰ Para que se dé una relación laboral es necesario que concurren los requisitos del art. 1 TRLET, a saber: dependencia, ajenidad y retribución. Si se diesen dichas notas la relación jurídica en régimen de beca se convertiría en un auténtico contrato de trabajo. Cfr. FABREGAT MONFORT, G., “Algunas cuestiones en torno a las becas con prestación de servicios”, en *Aranzadi Social*, núm. 11, 2001, pp. 845-862. Asimismo, sobre la dificultad para delimitar la línea fronteriza entre la calificación jurídica como relación de carácter laboral o extralaboral, véase CRISTÓBAL RONCERO, R., *El Estatuto Jurídico del Personal Investigador en Formación*, en Ed. Civitas, Madrid, 2008, pp. 56-65.

²³¹ De hecho, la escasa jurisprudencia viene a reafirmar esta postura. Así, la SAP-Valencia, núm. 5828/201, de 27 de octubre de 2011 (FJ4), entiende que al becario también le resulta de aplicación el art. 20.2 y ss de la LP. En este sentido, la titularidad de las invenciones “realizadas en el ámbito docente e investigador desplegado por los profesores - y consecuentemente por quienes se

Asimismo, cabría plantear un paralelismo entre becario y Profesor Ayudante puesto que la finalidad del contrato de Ayudante es completar la formación docente e investigadora del sujeto, pudiendo ser contratados quienes hayan sido admitidos o estén en condiciones de serlo en los estudios de Doctorado (art. 49 LOU) pudiendo, ambas figuras, utilizar en igual medida los medios e infraestructura de la universidad²³². Tal y como hemos visto *supra*, las invenciones del Ayudante serían consideradas “invenciones del profesor con función de investigación”; por lo que considerar que las invenciones del becario quedan excluidas de este mismo régimen comportaría situaciones de desigualdad. Para evitarlo, cabría plantear una asimilación de ambas figuras, a estos efectos, al igual que se ha venido realizando para otros extremos²³³, como sería el relativo a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social cuando se asimila a un trabajador por cuenta ajena (DA. Primera del EPIF)²³⁴. De esta manera, a las

encuentren adscritos a un proyecto de investigación desplegado en tal sede, bajo la dirección de los mismos - sin perjuicio del derecho a la participación en los beneficios de la explotación o de la cesión al inventor de la indicada titularidad con las reservas prevenidas en la norma” debe ser atribuida a la Universidad. En este concreto caso, se entendía que “el ámbito en el que se produce la invención es el propio de la investigación desarrollada en el seno de la Universidad Politécnica, estando vinculada la demandada - ya por medio de su contratación como técnico de laboratorio, ya en su calidad de beneficiaria de becas de especialización a los proyectos y líneas de investigación en los que se produce la invención origen de la patente”.

²³² El planteamiento viene acompañado de una dificultad adicional que se agudiza en este punto y que depende del tipo de relación jurídica que pueda darse entre los sujetos partícipes (bilateral o triangular), sobre todo a la hora de determinar cuál de los agentes aporta verdaderamente estos medios. Estaremos ante una relación bilateral cuando la entidad convocante es también el organismo de adscripción, en cuyo caso la relación jurídica se dará entre entidad convocante y beneficiario de la ayuda. Sin embargo, la relación será triangular cuando existen tres sujetos en la relación jurídica, a saber, entidad convocante, beneficiario de la ayuda y organismo de adscripción. A mayor abundamiento, sobre estas relaciones véase GÁMEZ JIMÉNEZ, J. M., “El Estatuto del Personal...”, cit., p. 119.

²³³ Respalda nuestra postura de asimilar ambas figuras lo contenido en el art. 11 e) LET, que resulta de aplicación al personal investigador en formación contratado, en lo referente a su retribución cuando establece que “a falta de convenio, la retribución del trabajador no puede ser inferior al 60% o al 75% durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo”. La opción que mayoritariamente ha acogido la universidad española para solventar esta cuestión ha sido la de equiparar el personal investigador en formación a la figura del Ayudante, para aplicarle de forma extensiva el régimen salarial previsto para esta categoría profesional. Tomando este razonamiento que se basa fundamentalmente en la similitud de las funciones y finalidad de ambas figuras, podríamos deducir que la naturaleza de las invenciones del personal investigador en formación tiene idéntica consideración a las realizadas por el Profesor Ayudante.

²³⁴ Sobre este extremo, véase la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, <http://www.empleo.gob.es/es/informacion/contratos/contenidos/estpersonainvestigador.html> (Consultado el 1/05/2015). Además de esto, al becario también se le reconocen otros derechos básicos como puedan ser los equivalentes al régimen de vacaciones, permisos y licencias que

invenciones del becario les sería de aplicación el régimen previsto en los arts. 20 y ss LP.

Menor problema encontraríamos cuando el personal investigador en formación pudiera acreditar administrativamente una formación avanzada y una suficiencia investigadora, mediante el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) u otro documento análogo²³⁵, puesto que la actividad investigadora que lleve a cabo el referido personal investigador se entiende que aprovecha a la universidad de adscripción, de manera que en esta nueva fase “de contrato” sí concurrirían los elementos definitorios de la relación laboral de acuerdo con la Ley del Estatuto de los Trabajadores (LET)²³⁶. Pero para pasar de la fase “de beca” a la fase “de contrato”, no sólo se exige que el investigador en formación haya obtenido el DEA o documento administrativo análogo sino que, además, debe haber transcurrido el período de dos años desde la concesión de la ayuda. Si se dan ambos requisitos, y al existir en este caso una verdadera relación de servicios con la universidad, podríamos considerar las invenciones realizadas en esta fase como verdaderas invenciones universitarias y, en todo caso, serán incluidas como “invenciones del profesor con función de investigación”, en la medida en que el contratado lo es para realizar labores investigadoras y, además, se adscribe a un área de conocimiento determinada.

Ahora bien, el incumplimiento de uno de estos dos requisitos hace que se den situaciones anómalas que, a los efectos que nos ocupan, pueden traer consecuencias diversas. En primer lugar, podría ocurrir que el investigador en formación hubiera obtenido el DEA o documento análogo con anterioridad a la finalización de los dos primeros años de beca. En este caso, el art. 4.1 EPIF determina que dicho investigador no podría acceder a la contratación laboral hasta que completase dicho período de dos años, lo que traería aparejadas las siguientes

disfrute el resto del personal investigador del organismo de adscripción. En este sentido, GÁMEZ JIMÉNEZ, J. M., “El Estatuto...”, cit., p. 126.

²³⁵ Cabe desatacar que la nomenclatura utilizada en el EPIF así como la naturaleza de los requisitos exigidos (como puedan ser el DEA o documento análogo) ya es arcaica debido a la nueva normativa de Doctorado. No obstante, el art. 4.2 EPIF prevé que las entidades convocantes de ayudas puedan establecer otros requisitos que sustituyan el DEA o documento administrativo, de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, para acceder a dicha fase de contrato.

²³⁶ Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

implicaciones: estaríamos ante un investigador en formación vinculado a la universidad por una beca y, por tanto, su relación no sería de carácter laboral. Esto significa que el sujeto en cuestión no goza de los derechos de carácter laboral y tampoco tiene el deber de aportación al centro o universidad de adscripción, aunque, paradójicamente, sí que se encuentre acreditado formalmente para ello (a través del documento administrativo). En este caso, la ausencia de relación laboral situaría sus invenciones fuera del ámbito de las universitarias; problema de fácil solución mediante la asimilación propuesta *supra*. En segundo lugar, y con carácter excepcional, la universidad podría celebrar un contrato en prácticas sin que el sujeto hubiera obtenido el DEA o documento equivalente, siempre que hubieran transcurrido los dos años de beca y que su actividad investigadora hubiera sido evaluada positivamente por el órgano correspondiente²³⁷. En este caso, el sujeto pasaría a estar vinculado con la universidad de adscripción mediante un contrato de trabajo, con independencia de no alcanzar un grado investigador tal como para que su actividad revierta en el organismo que le ofrece su formación. En este concreto caso, las invenciones que se realizasen durante este período surgirían en el marco de una relación laboral, lo que nos permitiría de nuevo estar ante verdaderas invenciones universitarias y, en concreto, ante invenciones del profesor con función de investigación. Como vemos, esta excepción, lejos de plantear problemas, viene a reafirmar que será la categoría profesional la que aporta dicha condición de profesor con función de investigación a efectos de la LP.

Precisamente con el ánimo de terminar con estas situaciones intermedias que generan incertidumbre e inseguridad jurídica, parece articularse la previsión introducida por la LCTI, que incorpora la modalidad contractual de “Contratado predoctoral”, y que sustituye a las sucesivas fases de beca y contrato (salvo situaciones transitorias) obligando a la contratación laboral desde su comienzo²³⁸. Esta nueva figura tiene por objeto la realización de tareas de investigación en el ámbito de un proyecto específico y novedoso y como finalidad fundamental la

²³⁷ El órgano encargado de valorar la actividad científica, tecnológica, humanística o artística, según se trate, debe quedar determinado por la entidad que convoca las ayudas (art. 8.2 EPIF).

²³⁸ En este sentido, la “Carta Europea del investigador” subraya que no es correcto primar la finalidad formativa con la finalidad de justificar un periodo de beca.

realización de la tesis doctoral²³⁹, siendo la duración del contrato de un año prorrogable a un máximo de cuatro, incluyéndose en el Régimen de la Seguridad Social. La vinculación de carácter laboral con la universidad²⁴⁰ permitiría considerar sus invenciones como “universitarias” e incluirlas entre las invenciones del profesor con función de investigación del art. 20.2 LP, precisamente por analogía con el Profesor Ayudante. Además, el hecho de que el contratado predoctoral tenga la consideración de personal investigador a los efectos del art. 13 de la LCTI, implica que sus invenciones se encuentran comprendidas, de manera directa y sin analogía, en el nuevo art. 21 de la NLP; planteamiento éste que respalda toda la tesis mantenida acerca de esta figura.

VI. EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COMO CATEGORÍA SEPARADA

El PAS puede definirse como un colectivo constituido por empleados públicos a cargo de los procesos de gestión administrativa y tareas de soporte para el cumplimiento de los objetivos de la universidad²⁴¹. La LOU dedica el Título X a su régimen jurídico, poniendo de manifiesto su autonomía respecto del otro gran bloque de personal al servicio de la universidad, en concreto, del PDI²⁴², dejando

²³⁹ Podrán ser contratados como tal quienes estén en posesión del Título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado universitario con grado de al menos 300 créditos ECTS (*European Credit Transfer System*) o master universitario, o equivalente, y hayan sido admitidos a un programa de doctorado (art. 21 LCTI).

²⁴⁰ Éste otorga la condición de trabajador desde el inicio del contrato. Para CUETO PÉREZ, M. ésta es su característica más novedosa (en “Incidencia de la nueva Ley de la Ciencia en el régimen jurídico de las universidades”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 187, enero-abril, 2012, pp. 269-304, p. 288).

El art. 21 b) LCTI determina que el contrato se celebrará por escrito entre el personal investigador predoctoral en formación, en su condición de trabajador, y la universidad pública u organismo de investigación titular de la unidad investigadora, en su condición de empleador, y deberá acompañarse de escrito de admisión al programa de doctorado expedido por la unidad responsable de dicho programa, o por la escuela de doctorado o posgrado en su caso.

²⁴¹ Esta definición del PAS no es otorgada por la LOU, ya que ésta tan sólo alude a su tipología (funcionario o laboral) y a sus funciones, pero ha sido construida precisamente a partir de estas notas previstas en el art. 73.

²⁴² Algún autor apuntaba, en relación al avance que supone la LOU con respecto de la LRU en la delimitación de las funciones del PAS, la posibilidad de que el legislador hubiese definido este

claro el legislador que el PAS no debe ser considerado parte del profesorado y, a nuestros efectos, mucho menos “profesores con función de investigación”.

Sin embargo, la NLP podría enturbiar esta apriorística claridad, ya que concede la condición de personal investigador “al personal técnico considerado en dicha Ley (LCTI) como personal de investigación” (inciso final del art. 21.1 NLP), lo que podría suscitar problemas de interpretación que conviene sean aclarados. De un lado, el precepto parece referirse exclusivamente al personal técnico de los EPIs (en el sentido del art. 27.1 LCTI) ya que es el único al que esta Ley considera de manera expresa personal de investigación²⁴³. Sin embargo, una interpretación más amplia permitiría incluir en la categoría de personal investigador al personal técnico de apoyo del resto de entes enunciados por el propio art. 21.1 NLP, entre los que se encuentra la universidad pública²⁴⁴. Si el PAS llegara a realizar alguna actividad de investigación, ésta podría ser enmarcada en la categoría de investigación realizada por el personal técnico por lo que acoger esta última postura dejaría abierta la posibilidad de otorgar la condición de personal investigador al PAS universitario, opción que a nuestro juicio no procede ya que entre sus funciones no se encuentra la de investigar.

De hecho, ninguna de las normas que regulan los quehaceres del PAS -como pudieran ser la LOU o el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)²⁴⁵-

colectivo en sentido negativo, esto es, como personal “no docente”. Cfr. SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. y PALENCIA HERREJÓN, F., *La nueva regulación...*, cit., p. 533.

²⁴³ Art. 27. 1 LCTI: “Se considerará personal de investigación al servicio de los EPIs de la Administración General del Estado el personal investigador y el personal técnico”.

²⁴⁴ De hecho, esta interpretación es acogida por algún grupo parlamentario proponiendo que el precepto quede redactado de la siguiente manera: “A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la LCTI y el personal técnico de apoyo considerado en la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación a los efectos de este artículo, como personal de investigación”. En este sentido, véase la Enmienda núm. 76, firmada por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, en BOE, Núm. 122-2, de 13 de abril de 2015, p. 41.

²⁴⁵ El PAS de carácter funcional se rige por la LOU y sus disposiciones de desarrollo, por la legislación general de funcionarios y disposiciones de desarrollo que de ésta elaboren las Comunidades Autónomas y por los Estatutos de su universidad (art. 73.3 LOU). Cabe observar que, con la promulgación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, éste debería completar el sistema de fuentes fijado en la LOU. Sobre esta última precisión, véase MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. M., “La más relevante problemática del régimen jurídico del personal de las universidades públicas”, en *Revista de Justicia Administrativa*, núm 51, primer trimestre, 2011, artículo extractado y disponible en <http://portaljuridico.lexnova.es/articulo/JURIDICO/72275/la-mas-relevante-problematica-del-regimen-juridico-del-personal-de-las-universidades-publicas> (Consultado el 14/02/2015). En el

atribuye funciones docentes o investigadoras a este colectivo. Por el contrario, corresponde al PAS la gestión técnica, económica y administrativa, así como el apoyo, asesoramiento y asistencia en el desarrollo de las funciones de la universidad, en particular, a las autoridades académicas. Todo ello se concreta en el ejercicio de funciones de gestión y administración en áreas tales como recursos humanos, organización administrativa, asuntos económicos, informática, archivos, bibliotecas, información, servicios generales o servicios científico-técnicos. También incluirá el soporte a la investigación y la transferencia de tecnología y a cualesquiera otros procesos de gestión administrativa y de soporte que se determine necesario para la universidad en el cumplimiento de sus objetivos (art. 73.2 LOU)²⁴⁶. Por tanto, la actividad que realizan es paralela o de apoyo a la docente-investigadora, siendo de carácter económico, administrativo y de prestación de otros servicios. En definitiva, asisten al PDI y permiten que éste último pueda desarrollar correctamente sus funciones propias. En todo caso, si en razón de esta cercanía -función de soporte a la investigación y la transferencia de tecnología- el PAS acabase desarrollando alguna tarea que se reputase de investigación, se trataría de una actuación eventual y esporádica, que carecería del carácter sistemático en los términos del art. 13.1 LCTI, por lo que habría que descartar la posibilidad de incluirlo como personal investigador a los efectos de la NLP.

No obstante, en ocasiones, la actividad del PAS podría llevar aparejadas posibles mejoras o desarrollos en los servicios de carácter más técnico que, aun no derivándose de una actividad investigadora (pero sí de una labor meramente técnica), generan algún tipo de invención²⁴⁷. Por ejemplo, un sujeto que desarrolle

caso del personal laboral se añadirán la legislación laboral y los convenios colectivos aplicables y el EBEP cuando así se desprenda de esta norma (art. 7 EBEP).

²⁴⁶ Se trata de una lista de funciones abierta que en todo caso podrá ser ampliada por las universidades. Esto se desprende del último inciso del propio art. 73.2 LOU que da cabida a “cualquier otro proceso de gestión administrativa y de soporte que se determine necesario para la universidad en el cumplimiento de sus objetivos”. En este sentido, véase SANZ SANZ, A., “Título X. Del Personal de Administración y Servicios de las Universidades Públicas”, en AA.VV., *Un paseo por la LOU. Análisis sistemático de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades*, Ed. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2003, pp. 504-517, p. 508.

²⁴⁷ En este sentido se propuso la 3ª enmienda al “Reglamento sobre invenciones universitarias” de la Universidad de Zaragoza presentado por el Consejo de Dirección en Julio de 2006. En concreto, se pasaría a hablar de “actividades conducentes a invenciones” en lugar de “actividades investigadoras” para poder incluir la realidad del PAS. Consúltense las Alegaciones de Plataforma Abierta al “Reglamento sobre invenciones universitarias” presentado por el Consejo de Dirección

labores de informática en la universidad y en el desempeño de sus funciones obtiene un programa informático ligado a un *hardware* específico, susceptible de protección por patente. En este caso deberíamos situarnos en la esfera de las que hemos denominado “otras invenciones universitarias”, toda vez que el inventor no tiene la condición de profesor con función de investigación y tampoco la de personal técnico de investigación, cuyo régimen jurídico será el contemplado para las invenciones laborales (art. 20.1 LP).

Concibiendo, pues, las invenciones del PAS como laborales y siéndoles de aplicación un marco jurídico concreto (arts. 15-19 LP), sería entonces cuestionable que las universidades pudieran regular de manera particular alguno de sus extremos mediante su normativa de desarrollo, a partir de los Estatutos universitarios o incluso a través de normativa específica en materia de Propiedad Intelectual e Industrial. No obstante, algunas universidades se han asignado directamente la titularidad de estas invenciones cuando sean realizadas por el PAS en el ámbito de sus funciones²⁴⁸; y otras lo hacen de manera indirecta, al atribuirse la titularidad de todas las invenciones del personal al servicio de la universidad, sin hacer discriminación alguna²⁴⁹.

Llegados a este punto, cabe decir que éstas y otras disposiciones fruto de la autonomía universitaria, que pretendían construir un régimen jurídico ante la falta de claridad de la LP en relación al ámbito subjetivo de las invenciones universitarias, deberían ser adaptadas para no contradecir a la LP. Aquellas universidades que pretendan asumir la titularidad de las invenciones del PAS lo

en Julio de 2006, disponible en http://www.unizar.es/plataforma/Documentos/EnmiendasInvenciones%20_Plataforma_18SEP2006.pdf (Consultado el 03/05/2015).

²⁴⁸ A título ilustrativo cabe hablar de la Universidad de Alicante, art. 2.2 de su Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual, disponible en <http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/documentos/legislacion/normativa-propiedad-intelectual-e-industrial.pdf>; o de la Universidad de Cádiz, art. 1 de su Reglamento UCA/CG14/2007, de 14 de diciembre, de Patentes, disponible en http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/normativa/investigacion/308272590_1652012114231.pdf; (Consultados todos el 09/01/2015); entre otras.

²⁴⁹ Éste sería el caso de la Universidad de Cantabria. Véanse los arts. 1 y 4 del Reglamento sobre Resultados de Investigación disponible en <https://www.unican.es/unidades/idi/oficina-valorizacion/Reglamento-de-resultados-de-investigacion-UC.htm> (Consultado el 09/01/2015).

deberían hacer dentro del marco legal que las ampara (invenciones laborales) lo que solo ocurrirá si se dan unos requisitos determinados, como se verá *infra*²⁵⁰.

²⁵⁰ Sobre el régimen aplicable a las invenciones laborales y sus diferentes tipos véase el Capítulo III.

CAPÍTULO TERCERO
TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES
UNIVERSITARIAS

I. PRELIMINAR

Una vez categorizadas las invenciones universitarias en atención al sujeto que las realiza y determinado el régimen aplicable a cada clase – “invenciones del profesor” (art. 20 ap. 2-9 LP/ 21 NLP) y “otras invenciones universitarias” (arts. 15-19 LP/ 15-19 NLP) –, se hace necesario profundizar en aquellos aspectos que distinguen cada régimen y que dotan de sentido a la clasificación.

La cuestión relativa a la titularidad se convierte en pieza clave ya que ambos regímenes, a pesar de incorporar una titularidad que denominaremos “institucional” (en contraposición a otra individual), difieren en el tratamiento que hacen de ella. Mientras que en el primero de los casos (invenciones del profesor), existe un mandato claro que atribuye la titularidad de las invenciones directamente a la universidad, en el segundo (otras invenciones universitarias), se admiten dos opciones dependiendo de la modalidad en la que se encuadre la invención; así, de calificarse como invención de servicio por encargo, la titularidad será de la universidad (art. 15 LP/15 NLP), pero de calificarse como invención de servicio de la experiencia, la universidad podrá decidir entre asumir su titularidad o reservarse un derecho de utilización de la (art. 17 LP/ 17 NLP)²⁵¹. La diferente forma en que se atribuye la titularidad condiciona la posición jurídica que ostenta la universidad respecto de ellas en el momento en que se originan; lo que, a su vez, comporta unas consecuencias jurídicas diversas (derechos y deberes) para las partes implicadas (universidad e investigador).

II. TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DEL PROFESOR PURAS

Existen dos sistemas claramente diferenciados en torno a la titularidad de las invenciones del profesor²⁵². De un lado, se encuentra el sistema de “titularidad

²⁵¹ Sobre la titularidad de “otras invenciones universitarias” y su correcto encuadramiento dentro de las diferentes categorías de invenciones laborales, véase el Capítulo IV.

²⁵² Dependiendo del ordenamiento jurídico que los incorpore, estos modelos de titularidad (institucional e individual) no tienen por qué referirse únicamente a las invenciones del profesor

institucional” (“*institutional ownership*”) que otorga la condición de titular de las invenciones realizadas bajo un régimen de dependencia al órgano o institución en la cual se han obtenido. Éste se caracteriza, precisamente, por realzar el papel de la entidad empleadora, en este caso la universidad, en la consecución de estas invenciones. Por su parte, el sistema de “titularidad individual” considera propietario de estas invenciones al profesor que las obtiene. En este modelo, la piedra angular radica en el sujeto inventor que, en nuestro caso coincide con la figura del profesor-investigador, lo que hace que sea más conocido por “privilegio académico” (“*professor’s privilege*”).

Esta distinción es crucial ya que el eje diferenciador se sitúa en el agente que toma las decisiones sobre el devenir de la invención²⁵³. En este sentido, la elección de un sistema u otro define el posicionamiento del ordenamiento de acogida en cuanto a la gestión de los resultados de investigación obtenidos con cargo a fondos públicos²⁵⁴. A su vez, la elección condicionará la estructura de sus universidades (esto es, la posible necesidad de crear organismos de intermediación) y sus relaciones potenciales con otros agentes externos, lo que redundará, finalmente, en la transferencia de estas invenciones al tejido empresarial (momento de la transferencia, forma o negociación respecto de la misma, entre otras).

La realidad de los ordenamientos ofrece un escenario variado en torno a estos dos sistemas. Así, en Norteamérica, a partir de los años ochenta del siglo XX, y en gran parte de Europa, desde finales de los noventa, predomina el régimen

puras, tal y como ocurre en el ordenamiento español, sino que podrían englobar el conjunto de invenciones universitarias en sentido amplio como es el caso del ordenamiento estadounidense, entre otros.

²⁵³ En la comparación de ambos regímenes FÄRNSTRAND DAMSGAARD, E. y C. THURSBY, M., señalan: “*An important difference between the two regimes lies in the identity of the agent deciding whether to commercialize an invention by licensing to the faculty inventor or by licensing to an established firm*” (en “University entrepreneurship and professor privilege”, en *Industrial and Corporate Change*, vol. 22, núm. 1, 2013, pp. 183-218, p. 184).

²⁵⁴ En el panorama europeo se ha venido hablando de la “Paradoja Europea” para referirse a la imposibilidad manifiesta de hacer llegar a la sociedad todos aquellos avances científicos y tecnológicos generados en su entorno. Éstos no llegan a tener éxito en su comercialización y, por tanto, no se traducen en crecimiento económico. Sobre este aspecto véase el Libro Verde de la Innovación, COM (95) 688 final, Diciembre 1995. En la actualidad, cuestionan esta realidad HERRANZ, N. y RUÍZ-CASTILLO, J., “The end of the ‘European Paradox’”, en *Scientometrics*, núm. 95, 2013, pp. 453-464.

institucional²⁵⁵. Sin embargo, algún país ha evolucionado de manera contraria (v.gr., Canadá), apostando por el privilegio académico; sistema que se considera un estímulo fundamental en aquellas regiones con universidades mayores en tamaño, mejor financiadas y con la más alta calificación concedida por agentes externos²⁵⁶.

En realidad, ambos regímenes cuentan con unos rasgos diferenciadores que los hacen más o menos atractivos dependiendo de los principios inspiradores del proceso de innovación del Estado que lo asume. Será, por tanto, conveniente analizar las características de uno y otro modelo pero siempre a la luz y bajo las circunstancias del ordenamiento que lo incorpora, buscando deducir los factores positivos y negativos de ambos sistemas. Ello nos permitirá, en última instancia, reflexionar sobre la idoneidad del modelo incorporado por el legislador español en la década de los ochenta y que parece querer seguir manteniendo en la actualidad.

²⁵⁵ Numerosos ordenamientos, como el alemán, austríaco y algunos escandinavos (Noruega y Dinamarca, entre otros) decidieron abandonar el privilegio académico. Algunos países como Francia o Reino Unido, ya contemplaban el sistema institucional. Al respecto, véanse GEUNA, A. and ROSSI, F., “Changes to university IPR regulations in Europe and the impact on academic patenting”, en *Research Policy*, vol. 40, núm. 8, 2011, pp. 1068-1076, p. 1071. Asimismo, sobre esta realidad véanse DELLA MALVA, A., LISSONI, F. y LLERENA, P., “Institutional Change and Academic Patenting: French Universities and the Innovation Act of the 1999”, en *Journal of Evolutionary Economics*, núm. 23, 2013, pp. 211-239; MEYER, M. y TANG, P., “Exploring the ‘value’ of academic patents: IP management practices in UK universities and their implications for third-stream indicators”, en *Scientometrics*, vol. 70, núm. 2, 2007, pp.415-440; BALDINI, N., “The Act on inventions at public research institutions: Danish universities’ patenting activity”, en *Scientometrics*, vol. 69, núm. 2, 2006, pp 387–407.

²⁵⁶ Esto concluyen los autores KENNEY, M y PATTON, D., cuando comparan la Universidad de Waterloo (Canadá) que cuenta con el régimen del privilegio académico con cinco universidades estadounidenses en las que impera el sistema institucional, estableciendo que: “(...) *the inventor ownership regime strikingly dominates the better funded, more highly rated, and much larger university ownership universities*”. Además, los resultados empíricos de este estudio sugieren que el mecanismo del privilegio académico podría ser utilizado como fórmula para promover el desarrollo económico de la región en la que se encuentre la universidad, favoreciendo el desarrollo empresarial de esa área geográfica (en “Does inventor ownership encourage university research-derived entrepreneurship? A six university comparison”, en *Research Policy*, núm. 40, 2011, pp. 1100–1112, p. 1111).

1. Punto de partida: La Patent and Trademark Amendments Act of 1980 (Ley Bayh-Dole)

Con la promulgación de la LP en 1986, el ordenamiento jurídico español acoge el modelo de titularidad institucional para las que hemos denominado invenciones del profesor “puras” (art. 20.2 LP). La asunción de este sistema no es casual sino que responde a un intento de imitar la estrategia que con éxito fue iniciada por el legislador estadounidense con la promulgación de la *Patent and Trademark Amendments Act of 1980*, conocida como *Ley Bayh-Dole* (LBD)²⁵⁷. En virtud de esta Ley, la titularidad de las invenciones realizadas con el apoyo del Gobierno estadounidense es adjudicada a la entidad contratista (*contractor*) siempre que se trate de Pequeñas o Medianas Empresas – PYMEs – (*small businesses*), universidades o cualquier otra institución sin fin de lucro²⁵⁸.

La LBD atribuye, por primera vez, a las universidades norteamericanas los derechos de propiedad industrial sobre las invenciones derivadas de la investigación financiada con fondos públicos-federales (“*inventions made as a result of federally funded research*”)²⁵⁹. Con esta medida, se pretendía dotar de una protección jurídica a las invenciones de universidades y otros centros de investigación acorde a la que ya disfrutaban las realizadas en el seno de otras agencias públicas, como pudiera ser la *National Aeronautics and Space*

²⁵⁷ *Passage of P.L. 96-517, Patent and Trademark Amendments Act of 1980*. Con su promulgación se pretende establecer un incentivo para el desarrollo del sector privado y la comercialización de la investigación y desarrollo financiado por el Gobierno federal (I + D). Esta norma promueve actividades de cooperación entre la academia, la pequeña empresa y aquellas entidades inmersas en una industria de nueva aparición (nuevos productos y/o procesos en el mercado).

²⁵⁸ La sección § 201, *Title 35 U.S. Code* incluye a las universidades otras instituciones de educación superior como organizaciones sin fines de lucro.

²⁵⁹ Las universidades son las principales beneficiarias de estos fondos destinados a actividades de investigación. A título ilustrativo cabe apuntar que en el año 2000 el total de gasto en investigación acometido por las 190 universidades americanas que participaron en la Encuesta AUTM (*Association of Universities Technology Managers*) de este mismo año, ascendió a 30 mil millones de dólares, de los cuales 18 mil millones estarían financiados con cargo a los referidos fondos federales. Todos los resultados derivados de esta investigación financiada mediante fondos públicos quedaría sometida a las previsiones de la LBD. Al respecto, consúltese la *Association of Universities Technology Managers, Licensing Survey: FY 2000*, Ed. Lori Pressman, 2001. Disponible en http://www.autm.net/events/File/Survey/3_FY2000Summary_public.pdf (Consultado el 12/03/2013).

Administration (NASA)²⁶⁰ o el centro *National Institutes of Health* (NIH)²⁶¹, entre otras. Antes de la reforma existía un tratamiento uniforme en cuanto a la titularidad de las invenciones patentables obtenidas con cargo a fondos federales, siendo práctica habitual que fuera la agencia federal involucrada (*federal agency funding research*) quien fijase las condiciones en materia de propiedad intelectual (entendiendo “*Intellectual Property*” en sentido amplio, esto es, comprensiva también de la propiedad industrial), tendiendo la agencia a reservarse la titularidad²⁶²; práctica que, además, iba acompañada de una escasa concesión de licencias de explotación normalmente de carácter no exclusivo, lo que redundaba en una mínima puesta en práctica de esas invenciones²⁶³.

La LBD pretendía establecer una conexión entre la investigación académica y el mundo empresarial tras varios procesos judiciales controvertidos de la década de los sesenta, entre ellos el caso “*Gatorade*”²⁶⁴, en el que un investigador de la Universidad de Florida y sus colaboradores se convirtieron en titulares de una patente sobre una invención universitaria por no estar bien definidos los extremos atinentes a la titularidad²⁶⁵. Precisamente, con ánimo de evitar futuras

²⁶⁰ Sobre el régimen jurídico actual aplicable a las invenciones obtenidas en su seno y sobre los derechos de propiedad industrial derivados de aquéllas, consúltese <http://www.nasa.gov/offices/ogc/ip/1210.html> (Consultado el 15/05/2015).

²⁶¹ Sobre la política de Propiedad Intelectual seguida por el NIH véase <https://grants.nih.gov/grants/intell-property.htm> (Consultado el 15/05/2015).

²⁶² En este sentido, véase KINSEY HAFFNER, F., HOEHN, O. y ESPINOSA, W., “University Technology Transfer Rights”, en *AA.VV. Intellectual Property Technology Transfer* (C. FLOWER, A., Editor-in-chief), Ed. BNA Books, 2006, pp. 207-335, p. 207.

²⁶³ Sobre este y otros datos relevantes, véase el informe de la Oficina de Contabilidad de los EEUU dirigido a los Congresistas U.S., *Government Accounting Office (GAO) Report to Congressional Committees, “Technology Transfer, Administration of the Bayh-Dole Act by Research Universities”* de 7 de mayo de 1998, disponible en <http://www.gao.gov/archive/1998/rc98126.pdf> (Consultado el 03/05/2013).

²⁶⁴ Sobre este apunte véase, LOISE, V. y STEVENS, A. J., “The Bayh-Dole Act turns 30”, en *Les Nouvelles*, diciembre, 2010, pp. 185-194, p. 185, disponible en http://www.bu.edu/otd/files/2011/02/The_Bayh-Dole_Act_Turns_30.pdf (Consultado el 05/04/2013). Otros casos controvertidos fueron “*5-fluorouracil*” y “*phenylketonuria test*”.

²⁶⁵ Un investigador de la Universidad de Florida inventó una bebida isotónica para que los jugadores del equipo de fútbol americano de la misma no perdieran peso tras los partidos. Tras su éxito, éste negoció con la empresa Indianapolis-based Stokely-Van Camp, la posible solicitud de la patente y su comercialización. Ante esta práctica, la Universidad de Florida inició acciones judiciales y tras varios años llegaron a un acuerdo denominado “*Gatorade Trust*”. Sobre el caso “*Gatorade*”, VARGAS VASSEROT, C., “La titularidad de las patentes universitarias. El caso *Gatorade*”, en *Uciencia, Revista de divulgación científica de la Universidad de Málaga*, núm. 5, diciembre, 2010, pp. 14-15. Disponible en

controversias, el legislador estadounidense planteó una regulación uniforme en materia de titularidad de las invenciones obtenidas gracias a fondos públicos.

Nuestro ordenamiento, al incorporar el art. 20.2 LP, se aproximó al, en aquel momento innovador, sistema estadounidense de titularidad institucional, al igual que hicieron otros ordenamientos que pretendían obtener resultados similares²⁶⁶. No obstante, la adopción de un modelo de titularidad institucional de las invenciones universitarias ha comportado consecuencias diferentes en los diversos ordenamientos de acogida ya que no es posible extrapolar los resultados positivos experimentados por un ordenamiento a otro cuando las condiciones de partida (*v.gr.*, cultura en la transferencia de resultados, infraestructura, formación, etc) varían²⁶⁷.

2. La adopción de un modelo de “titularidad institucional” por la Ley de Patentes de 1986

Corresponde a la universidad (de manera automática y *ab origine*) la titularidad de las invenciones del profesor obtenidas como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan a su área de conocimiento (art. 20.2 LP) –denominadas “invenciones del personal investigador” en el art. 21.1 NLP–. Se trata de una atribución expresa y directa, sin perjuicio de que la universidad pueda ceder esta titularidad al profesor y de que, en todo caso, pueda reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación (art. 20.5 LP/ art. 21.4 NLP). Con esta regulación, el legislador parece equiparar las citadas invenciones a las laborales, no sólo por su inclusión bajo un mismo Título, sino también por dotarlas de consecuencias jurídicas similares. En nuestra

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4494/14_revistauciencia05.pdf?sequence=1
(Consultado el 25/07/2014).

²⁶⁶ Al respecto, GEUNA, A. y ROSSI, F., “Changes to university IPR regulations in Europe and the impact on academic patenting”, en *Research Policy*, vol. 8, núm. 40, 2011, pp. 1068-1076, pp. 1070 y ss.

²⁶⁷ En este sentido, la Comisión Europea advierte de que mientras que la investigación llevada a cabo en las universidades norteamericanas es de tipo básico y su desarrollo práctico es llevado a cabo por empresas, en el caso europeo, las universidades tienden a efectuar investigaciones aplicadas para las empresas de manera directa. Véase, la Comunicación de la Comisión Europea, “El papel de las universidades en la Europa del conocimiento”, de 2003, COM(2003) 58 final, p.9.

opinión, parece que razonable que en aquel momento se entendiese que una situación “equiparable” pudiera comportar efectos jurídicos idénticos pese a las singularidades de los sujetos involucrados, planteamiento que pudo llevar a integrar en una misma regulación dos realidades bien distintas. Sin embargo, actualmente no se discute la necesidad de una cierta especialidad en la regulación de las invenciones académicas al estar ante un sujeto jurídico que, *per se*, entraña particularidades, como es la universidad, tanto por los fines perseguidos como por su posición jurídica, estructura y organización.

A nuestro entender, la especial regulación de las invenciones del profesor combinaría elementos de dos tipos de invención laboral. De un lado, la atribución expresa de la titularidad a la universidad viene a coincidir con el mandato que el legislador hace en este mismo sentido cuando regula las invenciones que denominaremos pertenecientes al empleador (art. 15 LP/ 15 NLP); sin embargo, al mismo tiempo, el hecho de que la universidad pueda reservarse un derecho de explotación sobre la invención en caso de que ceda al profesor su titularidad parece inspirarse en la posibilidad que, en sede de invenciones asumibles por el empleador (art. 17 LP/ 17 NLP), concede la LP y la NLP al empresario cuando se le otorga el derecho a optar entre asumir la titularidad de la invención o un derecho de utilización de la misma²⁶⁸. En esta línea de pensamiento, algún autor considera que el profesor, en su condición de personal investigador, es “empleado para investigar” por lo que, en consecuencia, sus resultados deben pertenecer a la universidad²⁶⁹. Otros autores, sin embargo, consideran que la invención

²⁶⁸ Un estudio sobre el régimen de invenciones laborales se realizará *infra*.

²⁶⁹ Así se pronuncia FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S., *Derecho de patentes e investigación científica*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 251. Esta medida podría ser entendida como reflejo de la relación de subordinación y dependencia existente entre ambos, siendo estos principios predicables de la esfera laboral y, por tanto, de las invenciones laborales. Sobre la dependencia como nota delimitadora en la relación de trabajo consúltense, MONTOYA MELGAR, A., “Sobre el trabajo dependiente como categoría delimitada del Derecho del Trabajo”, en *Revista española de derecho del trabajo*, núm. 91, 1998, pp. 709-724; SEMPERE NAVARRO, A. V., “Sobre el concepto del Derecho del Trabajo”, en *Revista española de derecho del trabajo*, núm. 26, 1986, pp. 181-208; PÉREZ CAMPOS, A. I., “Reflexiones sobre la revisión conceptual del Derecho del Trabajo”, en *Anuario jurídico y económico escurialense*, núm. 36, 2003, pp.131-160.

universitaria es un “*producto casual, accidental y secundario de la función docente*”²⁷⁰.

Pero el hecho de que el profesor tenga un deber de investigar (consecuencia de su función de investigación) no puede traducirse en una obligación de inventar²⁷¹. Parte de la doctrina afirma que, si se aceptase la hipótesis de que el profesor universitario de ciencias aplicadas puede estar contratado específicamente para inventar, entonces, por analogía, en la rama de ciencias sociales y humanidades, el profesor estaría específicamente contratado para obtener obras científicas y manuales aplicados a la enseñanza universitaria²⁷², lo que iría en contra de los principios de “justicia y sentido común” que han de ser fundamento a la hora de exigir, por parte de la universidad, atribuciones académicas²⁷³.

A nuestro juicio, al profesor universitario no se le puede requerir la realización de trabajos de investigación concretos²⁷⁴ y mucho menos puede pretenderse que esté “contratado para inventar”, ya que este resultado (la invención) tiene carácter fortuito y, por ende, no puede ser exigido al investigador²⁷⁵. Lo que sí se podría

²⁷⁰ En este sentido, cfr. BLANCO JIMÉNEZ, A., *Protección jurídica de las invenciones laborales y universitarias*, Ed. Aranzadi, 1999, p. 147.

²⁷¹ Cabe destacar en este punto que, en ocasiones la invención se ha reputado objeto de encargo específico. Así lo contemplaba la segunda regulación que de las invenciones laborales (incluidas las invenciones universitarias) existió en España, esto es, la que contemplaba la Ley de Contrato de Trabajo de 27 de enero de 1944. En este momento, sería el Derecho laboral el que regulase este extremo. La primera regulación que se hizo de las invenciones laborales la recogía la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 ya que el Estatuto de Propiedad Industrial de 1929 vigente en aquel momento no contenía previsión al respecto. Los arts. 24 y 25 de la referida Ley clasificaban las invenciones laborales en tres categorías: 1) las de taller o explotación; 2) las de servicio y 3) las libres. Más adelante, esta realidad pasó a ser regulada por la Ley de Contrato de Trabajo de 27 de enero de 1944 (arts. 29 y 30). Esta norma atribuía al empresario (empleador) las invenciones realizadas por los trabajadores contratados para “estudiarlas y obtenerlas” (invenciones de encargo), estableciendo el principio de que el trabajador es contratado específicamente para “inventar”. Este régimen sólo sería aplicable a los trabajadores por cuenta y dependencia ajena sujetos a la normativa laboral, excluyendo al personal de alta dirección y a los funcionarios públicos (arts. 7 y 8, respectivamente, de la LCT).

²⁷² En este sentido, PILA, J., “Who Owns the Intellectual Property Rights”, *est. cit.*, pp. 6 y 7.

²⁷³ Éstos son los argumentos esgrimidos por Lord Evershed en el asunto *University of Western Australia v. Gray*. Véase la nota 301.

²⁷⁴ DE ROMÁN PÉREZ, R., “Acceso abierto a los resultados de investigación del profesorado universitario en la Ley de la Ciencia”, *Diario La Ley*, núm. 7986, 12 diciembre 2012, pp. 1-8, p. 3 y ss.

²⁷⁵ En Reino Unido, los denominados “*academics*” (o *scholars*, profesores) se consideran contratados por las universidades específicamente para investigar y quedarían bajo el espectro de la sección 39(1) PA. No obstante, algún autor se plantea si cabe esperar realmente un resultado concreto de esta investigación, en concreto una invención patentable, por el mero hecho de tratarse

exigir a ciertas categorías profesionales con una expresa función de investigación – el Catedrático, el Titular de Universidad, el Contratado Doctor, el Profesor Ayudante Doctor, el Ayudante, el Profesor Asociado con función de investigación y el Personal investigador con contrato predoctoral²⁷⁶ – sería el cumplimiento de su deber de investigar²⁷⁷. Pero es relevante definir el alcance de este deber, siendo ilustrativa a estos efectos una clasificación que algún autor ha realizado del profesor universitario en relación a su función investigadora y en la que se diferencian varias categorías de profesor-investigador²⁷⁸. En primer lugar, el “investigador puro”, al que le interesa la investigación orientada al progreso de la ciencia, destacando en su perfil el enfoque fundamentalmente investigador, aunque sin descuidar la docencia. En segundo lugar, el “investigador pragmático”, al que tan sólo interesan sus resultados y su promoción académica como consecuencia de sus investigaciones (acreditaciones, sexenios). En tercer lugar, cabría mencionar al “perfecto docente” que responde a un perfil totalmente orientado y dedicado a la docencia. Por último, en cuarto lugar, se encontraría el “profesor comunitario”, que es aquel que se mueve por las relaciones personales tanto en su vertiente docente como investigadora. Este abanico de posibilidades en torno al perfil del profesor-investigador demuestra una indeterminación del alcance de la actividad investigadora y, por ende, de sus resultados. Se hace necesario, pues, delimitar en qué medida es exigible al profesor su función de investigación y, sobre todo, en qué grado.

de un investigador. En este sentido, RICHARDS, G., “The confused situation”, en AA.VV. *University Intellectual Property. A source of Finance and Impact* (Ed. RICHARDS, G.). Ed. Harriman House. Reino Unido, 2012, pp.7-13, p. 9. Asimismo, en estos términos se pronunció un juez británico determinando que “*el hecho de que alguien sea contratado para inventar es cuestionable cualesquiera que sean las condiciones del contrato*”, todo ello en el caso *LIFFE Administration v. Pinkava* (2007) EWCA Civ. 217, (102) (Jacob L.J.). A mayor abundamiento, PILA, J., “Who Owns...”, cit., p.7.

²⁷⁶ Sobre la clasificación de las invenciones según la categoría profesional del sujeto inventor y sobre la determinación del régimen aplicable a las mismas, véase *supra*, Capítulo II.

²⁷⁷ En este sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Problemática de las patentes universitarias desde el punto de vista jurídico” en AA.VV., *Las Patentes universitarias. Protección y explotación de las patentes generadas por la Universidad* (Coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A), Ed. Forum universidad-empresa, Madrid, 1981. pp. 55-112. p.90.

²⁷⁸ Seguimos la clasificación propuesta por GALÁN GONZÁLEZ, A., en *El perfil del profesor universitario: situación actual y retos del futuro*, Ed. Encuentro, Madrid, 2007, *passim*. Asimismo, GALÁN GONZÁLEZ, A, GONZÁLEZ GALÁN, M. A. y ROMÁN, M, “La irrupción del factor comunitario en el perfil del profesorado universitario”, en *Bordón*, vol. 64, núm. 3, 2012, pp. 133-148, p.138.

La especial naturaleza predicable de la actividad investigadora universitaria se materializa en dos notas fundamentales²⁷⁹. De un lado, la especialidad del sujeto que la encarga (la universidad) y, de otro, el contenido de la investigación. En lo que respecta a la universidad, si bien es cierto que en ocasiones las universidades se comportan como consultorías y empresas de investigación guiadas por las mismas motivaciones que cualquier entidad que se dedique a la I+D o que esté desarrollando algún tipo de investigación²⁸⁰, no es menos cierto que la fuente de financiación para llevar a cabo dichas investigaciones es distinta al tratarse en el caso que nos ocupa de fondos públicos. Además, mientras que en el marco de las invenciones laborales es el empresario el que encarga explícita o implícitamente al asalariado una “actividad inventiva” (de investigación con un fin concreto) que constituye el objeto de su contrato, en el caso de las invenciones del profesor, es el propio personal investigador el que decide el origen y la finalidad de su investigación, imponiéndole la universidad tan sólo la genérica obligación de “hacer” que se deriva de su función de investigación ligada a su categoría profesional. En cuanto al contenido de la investigación, son diversos los aspectos íntimamente ligados a la libertad de investigación del profesorado universitario²⁸¹, por ejemplo, el fondo de la investigación, su extensión o incluso la orientación

²⁷⁹ En este sentido, GÓMEZ OTERO, C.A., “La transferencia de resultados de investigación en el cuadrilátero normativo: LPAP, LOU, LES y LCTI”, en AA.VV., *Impacto de la nueva legislación en la educación superior y la investigación* (Coord. HORGUÉ BAENA, C., BONACHERA LEDRO, I. y CARO MUÑOZ, A. I.), Ed. Universidad de Sevilla, 2012, pp. 255-281, p. 261 y ss.

²⁸⁰ Al respecto, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. “Las Patentes Universitarias”, en AA.VV., *Las universidades públicas y su régimen jurídico*, Ed. Lex Nova, Valladolid, 1999, pp. 179-203, p. 187. Cabe decir en este punto que existe una tendencia al estancamiento o disminución de la financiación por parte del Gobierno puesto que no se reconoce suficientemente el carácter de “bien público” de la investigación. Cfr. GUIZÁN, M.C., CANCELO, M.T. y EXPÓSITO, P., “Financiación de la investigación universitaria en los países de la OCDE”, en *Working Paper Series Economic Development*, núm. 24, 1998, p. 4. Disponible en <http://www.usc.es/economet/welcomei.htm> (Consultado el 04/05/2013).

²⁸¹ La Carta Europea del investigador se refiere a esta libertad de investigación, en el marco de sus principios y exigencias generales aplicables a los investigadores, y establece que “*los investigadores deben centrar su labor en el bien de la humanidad y la expansión de las fronteras del conocimiento científico, al tiempo que gozan de las libertades de pensamiento y expresión, así como de la libertad para determinar los métodos de resolución de problemas, dentro del marco de las prácticas y los principios éticos reconocidos. No obstante, los investigadores deben admitir posibles limitaciones a estas libertades derivadas de determinadas circunstancias de investigación (como, por ejemplo, actividades de supervisión, orientación o gestión), de limitaciones operativas como, por ejemplo, razones presupuestarias o de infraestructuras o, especialmente en el sector industrial, de razones de protección de la propiedad intelectual. Tales limitaciones no deben, sin embargo, contravenir las prácticas y los principios éticos reconocidos, que los investigadores están obligados a observar*”.

que ésta puede tomar²⁸². El profesor podría, en principio, decidir la materia a investigar, la duración de la misma, el momento y el medio de explotación de los resultados obtenidos²⁸³. Sin embargo, como toda libertad debe tener algún límite y, en este caso, dada la ausencia de norma que así lo establezca, habrá que estar a la *diligencia del buen profesor*; principio deducible de la Carta Europea del investigador cuando presume el “buen hacer” de los que denomina “investigadores experimentados”²⁸⁴. En particular, espera de ellos que “*tomen la iniciativa para velar porque la investigación sea fructífera y porque los resultados se aprovechen comercialmente y/o se hagan públicos siempre que surja la oportunidad*”²⁸⁵. Este principio parece acotar, en cierta medida, la referida libertad de investigación a partir de unos límites materiales (“investigación fructífera”) y temporales (“que los resultados se hagan públicos cuando surja la oportunidad”). Este axioma queda materializado en nuestro ordenamiento interno, en el mandato del legislador al personal investigador de poner en conocimiento de la universidad todos los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica y, además, de colaborar en los sucesivos procesos de

²⁸² En lo relativo a este último punto, algunos estudios empíricos señalan que las invenciones derivadas de la investigación académica tienden a ser más generales que las invenciones producidas por Departamentos de investigación de empresas ya que la mayor dedicación a investigación básica presenta sus resultados como susceptibles de aplicación en un espectro más amplio e interdisciplinar. Cfr. LISSONI, F., MONTOBBIO, F. y SERI, R., “Ownership and impact of European university patents”, Comunicación presentada en *EAEPE Conference 2010*, Université Bordeaux IV, 28-30 Octubre.

²⁸³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. “Las Patentes...”, p. 187. El autor, antes de la promulgación de la actual LP iba más allá, y consideraba que esta libertad de investigación debía desembocar necesariamente en un sistema de titularidad individual. Según éste, la libertad de investigación afectaba, en última instancia, a la difusión de los frutos obtenidos por lo que las invenciones realizadas con esta base debían pertenecer a los investigadores universitarios siendo los únicos que pudiesen disponer de ellas. Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Problemática de las patentes...”, cit., pp. 67 y 68.

²⁸⁴ Con el término “investigador experimentado” se refiere a los investigadores que cuentan con una experiencia de al menos cuatro años de investigación (a tiempo completo o equivalente) desde la obtención de un título universitario que les dé acceso a estudios doctorales en el país en que se obtuvo el título y a los investigadores en posesión de un título doctoral, independientemente del tiempo requerido para obtenerlo. Véase la Carta Europea del Investigador, sección 3ª, disponible en http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_es-en.pdf (Consultado el 18/09/2015).

²⁸⁵ Véanse los Principios y exigencias generales aplicables a los investigadores de la Carta Europea del investigador.

protección y de transferencia de los resultados de sus investigaciones (art. 15 b) LCTI)²⁸⁶.

A nuestro juicio, de este análisis se desprende que la cuestión de la titularidad de las invenciones del profesor tiene entidad propia suficiente como para que el legislador se preocupe por dotar de una regulación específica a esta categoría de invenciones. El hecho de que se haya optado por un modelo de titularidad institucional responde a una opción legislativa y, por tanto, susceptible de cambio, y no a una aplicación análoga de la regulación relativa a la titularidad de las invenciones laborales ya que, a pesar de sus notas comunes (como la subordinación o la dependencia en la relación de servicios) prevalecería, en nuestra opinión, la especial y diferente naturaleza de la actividad investigadora, que es presupuesto necesario de la invención del profesor.

III. LA ADOPCIÓN DEL SISTEMA DE TITULARIDAD INSTITUCIONAL EN DERECHO COMPARADO. DIFERENTES FORMAS DE INCORPORAR UNA MISMA REALIDAD

Como acabamos de apuntar, el ordenamiento español ha optado por un sistema de titularidad institucional para las invenciones del profesor basándose, en cierta medida, en la experiencia del modelo estadounidense. En esta misma línea, el ordenamiento alemán, que había contemplado inicialmente un mecanismo de titularidad de las invenciones basado en la independencia y autonomía del profesor (privilegio académico), torna en 2002 a un sistema de titularidad institucional con la pretensión de conseguir mejores resultados²⁸⁷. El Reino Unido, por su parte, que desde el primer momento optó por la titularidad

²⁸⁶ También tiene la obligación de, una vez conseguida un resultado determinado, difundirlo para contribuir a cumplir el tercer pilar de la universidad, que es la transferencia del conocimiento (art. 15 c) LCTI).

²⁸⁷ Comportamiento también adoptado por los ordenamientos noruego, danés y finlandés, entre otros. Cfr. FÄRNSTRAND DAMSGAARD, E. y THURSBY, M., "University entrepreneurship and professor privilege", en *Oxford Journals Social Sciences, Industrial and Corporate Change*, vol. 22, núm.1, 2013, pp. 183-218 p. 185.

institucional de las invenciones, refuerza tal sistema a partir de la década de los ochenta.

Sin embargo, y a pesar de que los ordenamientos señalados *supra* se encaminen hacia un mismo resultado con la incorporación del modelo en el que la universidad es titular de las invenciones, su manera de articularlo ha sido diversa, siendo varios los puntos controvertidos que manifiestan este diferente tratamiento²⁸⁸.

1. Marco regulador de la titularidad de las invenciones universitarias (en particular, de las invenciones del profesor)

La cuestión relativa a la titularidad de las invenciones universitarias ha sido resuelta de manera diferente en los distintos ordenamientos antes aludidos. Si bien es cierto que todos ellos han coincidido en el tratamiento que otorgan a esta realidad, al valerse de un mismo instrumento jurídico e incorporarla a partir de una norma con rango de ley, no es menos cierto que en cada uno la especialidad de la norma difiere.

Por lo que hace al ordenamiento español, en él se regula el régimen de las invenciones universitarias y, en particular su titularidad, en la una ley especial, en concreto, la Ley de Patentes y, específicamente, en sede de invenciones laborales; pero conocedor de la especialidad que presentan las invenciones del profesor, el legislador les ha dedicado un precepto concreto, dotándolas así de un régimen especial (art. 20 LP/ 21 NLP). El hecho de que la titularidad de estas invenciones sea atribuida por ley a la universidad hace que ninguna norma de rango inferior, como son los Estatutos de las universidades, pueda contrariar este mandato.

²⁸⁸ Este análisis de Derecho comparado toma como modelo, junto al español, dos ordenamientos europeos-el alemán y el británico- que ilustran los posibles escenarios que se han dado en la práctica en torno a la asunción de la titularidad institucional, sin perjuicio de aquellos casos en que se hubiese procedido en sentido contrario, como sucede en Italia que apuesta por una titularidad individual y será objeto de estudio en el siguiente apartado dedicado al “privilegio académico”. En todo caso, se incluirán también en este análisis las previsiones del ordenamiento norteamericano, dejándolo de lado en el estudio de algún aspecto como el que sigue -el marco regulador de la titularidad de las invenciones-, habida cuenta que su sistema de fuentes no aportaría elementos aclarativos al respecto.

En Alemania, el planteamiento difiere en algún extremo. Así, las invenciones universitarias también encuentran su acomodo en una ley especial, pero esta vez la norma tiene un alcance más restringido pues regula exclusivamente las invenciones realizadas en régimen de dependencia²⁸⁹. Se trata de la *Gesetz über Arbeitnehmererfindungen* de 25 de julio de 1957 (ArbEG)²⁹⁰, cuyo ámbito subjetivo incluye a los empleados de las universidades (*Hochschule Beschäftigten*), de manera que las previsiones generales contempladas para las invenciones realizadas por un trabajador serán también aplicables a los profesores²⁹¹. Anteriormente, un precepto específico se refería de manera expresa a la titularidad de las invenciones del profesor; en concreto, el §42 ArbEG²⁹² concedía a los profesores universitarios completa libertad de ejecución/decisión respecto de aquellas invenciones que hubiesen obtenido durante su dedicación investigadora, con el único límite de notificar a la universidad la consecución de una invención si aquélla hubiese financiado el desarrollo del proyecto específico que diera lugar a ésta, teniendo derecho a exigir una participación en beneficios limitada a la financiación destinada²⁹³. Sin embargo, con la reforma de 2002²⁹⁴ se

²⁸⁹ De hecho, es en Alemania donde tiene su origen el régimen de invenciones obtenidas bajo relación de dependencia. Cfr. ASTUDILLO GÓMEZ, F., “Derechos intelectuales de profesores e investigadores universitarios”, en *Espacios*, vol. 16, núm. 3, 1995, disponible en <http://www.revistaespacios.com/a95v16n03/15951603.html> (consultado el 04/01/2015).

²⁹⁰ Su traducción se correspondería con la “Ley de Invenciones de Empleados” y fue enmendada por última vez el 31 de julio de 2009.

²⁹¹ Se entienden incluidos, no sólo los profesores en sus diferentes categorías (*Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal und Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer*), sino también el personal científico y artístico de apoyo (*Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter*) y los profesores dedicados a tareas especiales (*Lehrkräfte für besondere Aufgaben*); regulados respectivamente en las secciones §42, §43, §53 y §56 de la *Hochschulrahmengesetz* (HRG) que se corresponde con la Ley de universidades alemana. Cfr. TRIMBORN, M., *Employee's inventions in Germany. A handbook for International Businesses*, Ed. Wolters Kluwer, Múnich, 2009, p. 16.

²⁹² Antes de la reforma de 2002, el precepto § 42.1 establecía que “(...) las invenciones realizadas por profesores, conferenciantes y asistentes científicos, en sus actividades como tales, en universidades y escuelas superiores de ciencia serían consideradas invenciones libres”. Se trataba de la regla del privilegio académico (“*hochschullehrerprivileg*”). Esta regla estaba en consonancia con el art. 5.3 *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* (Constitución alemana) que reconoce la libertad científica y de investigación. En este sentido, KILGER, C. y BARTENBACH, K., “New rules for German Professors”, en *Science's Compass: Policy Forum*, vol. 298, núm. 8, noviembre 2002, pp. 1173-1174, p. 1173.

²⁹³ El mismo precepto § 42.2 disponía: “Si el empleador puso recursos específicos para el trabajo de investigación que condujo a la invención, los profesores, conferenciantes y asistentes científicos, le notificarán por escrito de la explotación de la invención, especificando el tipo de explotación y la cantidad de productos obtenidos. En estos casos, dentro de los tres meses siguientes a la notificación, el empleador podrá solicitar una razonable participación de los beneficios derivados

suprime el privilegio académico, y la titularidad de estas invenciones deja de tener una regulación separada para quedar incluida en las previsiones generales. Las invenciones del profesor dejan así de ser invenciones libres y pasan a ser consideradas invenciones de servicio. En consecuencia, los profesores no pueden disponer libremente de sus inventos²⁹⁵, aunque sí podrán reservarse un derecho no exclusivo (*nicht ausschließliches*) de utilización de la invención en sus actividades docentes e investigadoras²⁹⁶. Esta última particularidad, así como otras relativas a su posible divulgación y al deber de comunicación de la invención a la universidad, son reguladas en un precepto específico (§42 ArbEG, en su nueva redacción), dedicado a este colectivo (los profesores) precisamente por la especialidad que supone su actividad investigadora pero que deja fuera, en todo caso, la cuestión relativa a su titularidad.

En Reino Unido, las invenciones universitarias se encuentran reguladas en la *Patent Act 1977*²⁹⁷ (PA), en las secciones 39-43 bajo el Título correspondiente a las “*Employee’s inventions*”, entre cuyas previsiones se regulan por primera vez en el ordenamiento británico los derechos de propiedad sobre las invenciones acaecidas en el marco de una relación entre empleado y empleador²⁹⁸. Cabe

de la invención. La participación no excederá de la suma de los recursos específicos puestos a disposición”.

²⁹⁴ *Act on the amendment of the Act on Employee’s invention of 18 January 2002* (Publicado en *Bundesgesetzblatt*, 2002, I, 4149).

²⁹⁵ En principio, el precepto se refiere a las *Hochschulen* que, con carácter general, se corresponden con las universidades propias del sistema germano. Cabe apuntar, en todo caso, que en el § 43 [precepto concebido como disposición transitoria (*Übergang*)] se concreta esta realidad y se habla directamente de *wissenschaftlichen Hochschulen* (universidades o escuelas científicas). No obstante esto, el §1 HRG parece incluir en esta realidad, no sólo las universidades en sentido amplio, sino también de manera específica las científicas y los hospitales universitarios. Cfr. TRIMBORN, M., *Employee’s inventions...*”, cit., p. 15. Los que quedarían excluidos del ámbito de aplicación del §42 ArbEG son los institutos de investigación no universitarios como puedan ser el *Research Centre Karlsruhe*, la *Fraunhofer Society* o la *Max Planck Society*. Al respecto véase el informe *Sample agreements for research and development cooperation. Guidelines for cooperation between the academic sector and industry*, Ed. Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi), Berlín, 2010, p. 4. Disponible en <http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/sample-agreements-for-research-and-development-cooperation,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf> (Consultado el 02/01/2015).

²⁹⁶ Previsión expresa, a nuestro juicio, novedosa que se podría exportar a otros ordenamientos.

²⁹⁷ *Patents Act, 1977, ch. 37*. La Ley fue refrendada el 29 de Julio de 1977, entrando en vigor el 1 de junio de 1979. Ha sufrido 11 modificaciones desde su promulgación, teniendo lugar la última en 2011.

²⁹⁸ Además, se conceden compensaciones económicas que puedan corresponder al empleado, garantizando además, dependiendo de las circunstancias del caso, protección contractual al inventor/empleado frente a una posible disminución contractual de sus derechos en invenciones

destacar que no existe un precepto específico que regule esta materia pues, al igual que sucede en España, las invenciones universitarias se incluyen bajo el marco de las invenciones laborales. Pero el caso británico es, a nuestro juicio, aún más controvertido ya que entiende esta como un verdadero supuesto laboral. En todo caso, es la sección 39 PA²⁹⁹ la que, bajo el título “*Right to employees’ inventions*”, establece la titularidad institucional de las invenciones realizadas bajo un régimen de dependencia, sin que se realice distinción entre empleados³⁰⁰ y sin prestar atención al área de actividad en el que desarrollen su labor, por lo que también se entenderán incluidos entre ellos a los denominados “*academics*”³⁰¹. La jurisprudencia se ha pronunciado en contra de esta solución señalando que el citado régimen no debería ser extensible a este colectivo, no sólo por sus características particulares, sino también por la consideración que entonces se le daría a la universidad como agente empleador³⁰². La doctrina, por su parte,

post-contrato. Sobre estas notas véase, PILA, J., “Professional and Academic Employee Inventions: Looking beyond the UK paradigm”, en *Legal Research Paper Series*, Paper núm. 40/2010, Octubre 2011, pp. 1-30, p. 2. Disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1599369 (Consultado el 12/04/2014).

²⁹⁹ Sección 39 PA: “(1) *Notwithstanding anything in any rule of law, an invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken to belong to his employer for the purposes of this Act and all other purposes if— (a) it was made in the course of the normal duties of the employee or in the course of duties falling outside his normal duties, but specifically assigned to him, and the circumstances in either case were such that an invention might reasonably be expected to result from the carrying out of his duties; or (b) the invention was made in the course of the duties of the employee and, at the time of making the invention, because of the nature of his duties and the particular responsibilities arising from the nature of his duties he had a special obligation to further the interests of the employer’s undertaking. (2) Any other invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken for those purposes to belong to the employee. (3) Where by virtue of this section an invention belongs, as between him and his employer, to an employee, nothing done— (a) by or on behalf of the employee or any person claiming under him for the purposes of pursuing an application for a patent, or (b) by any person for the purpose of performing or working the invention, shall be taken to infringe any copyright or design right to which, as between him and his employer, his employer is entitled in any model or document relating to the invention”.*

³⁰⁰ La Sección 130(1) PA define lo que debe entenderse por empleado (“*employee*”), en concreto: “*a person who works or (where the employment has ceased) worked under a contract of employment*”. La doctrina inglesa incluye, en este sentido a los “*academics*”. Cfr. PILA, J., “Who Owns...”, cit., pp. 609–613; también en *Oxford Legal Studies Research Paper No. 49/2010*, pp. 1-12, p.3. Disponible en <http://ssrn.com/abstract=1618172> (Consultado el 18/09/2012).

³⁰¹ Esto puede deberse a un motivo histórico, y es que la Sección 39 se redactó basándose en el sector privado (“*Private sector paradigm*”), lo que no es deseable ni siquiera en sistemas jurídicos de *Common Law*, y que además no puede acomodarse a todas las profesiones. Al respecto véase, PILA, J., “Professional and Academic...”, cit., p. 4.

³⁰² Así sucede en el caso *University of Western Australia v Gray* (2009) FCFCA (Full Court of the Federal Court of Australia) 116 que se basa, a su vez, en jurisprudencia anterior de Reino Unido. El Tribunal se apoyó en el planteamiento del profesor *Lord Evershed* para rechazar la petición de la *University of Western Australia* de la titularidad de las invenciones y patentes originadas por un

entiende que extender a las universidades dicho tratamiento supondría asimilarlas a verdaderos empleadores, lo que iría en detrimento de la libertad de investigación y de cátedra y de la ética y moral que debe emanar de las mismas³⁰³. En la práctica, las universidades inglesas suelen obviar la normativa nacional en lo que concierne a la aplicación de dichos derechos e imponer la suya. Las Universidades de Oxford y Cambridge, por ejemplo, durante unos años continuaron manteniendo el anterior sistema del privilegio del profesor, en el que la titularidad de las invenciones y por tanto, de la patente, correspondía al inventor, siendo éste quien sufragara todos los gastos concernientes al proceso de protección. Como puede adivinarse, este sistema provocaba situaciones no deseables, pues en muchas ocasiones la capacidad económica de los investigadores (esto es, la falta de recursos) hacía que la invención quedase desprotegida. Por ello, la Universidad de Oxford, después de 12 años, cambió el sistema. Sin embargo, la Universidad de Cambridge, a principios del nuevo siglo, era la única universidad de Reino Unido donde el profesor seguía manteniendo la titularidad de las invenciones³⁰⁴ (lo que se debe más a cuestiones políticas y económicas que a cuestiones legislativas)³⁰⁵ y

antiguo profesor de cirugía. Según la corte australiana, los principios de *Common Law* relativos a la titularidad de las invenciones laborales no se podrían aplicar a las universidades australianas debido a la realidad y a las convenciones del empleo académico allí. En Australia las universidades son vistas más como entes académicos que como empresas: “*On the evidence Dr Gray was not required to advance a commercial purpose of UWA when selecting the research he would undertake*”. Al respecto, véanse PILA, J., “Revisiting Section 39 (1) of the Patents Act: The ownership of academic and professional employee inventions”, en *University of Oxford Legal Research Papers Series*, núm. 40/2010, University of Oxford (2010). Según la profesora PILA, J. las universidades no deberían esperar a ver qué les dice un Tribunal para saber en qué se diferencian de las empresas privadas (en “Who Owns...”, cit., pp. 609–613).

³⁰³ Cfr. PILA, J., “Who Owns...”, cit., pp. 609–613; también en *Oxford Legal Studies Research Paper No. 49/2010*, pp. 1-12, p. 10. Disponible en <http://ssrn.com/abstract=1618172> (Consultado el 18/09/2012). La política racional y los principios de *Common Law* inspiradores de la sección 39(1) PA no deberían aplicarse a los académicos, en tanto que pertenecientes a una comunidad que busca desinteresadamente el conocimiento, por su compromiso ético; porque su investigación no puede asumirse exclusivamente en el tiempo de trabajo físico en la universidad ni con los recursos de ésta; por la falta de control y responsabilidad sobre los trabajos de los académicos. Véase también, PILA, J., “Professional and Academic Employee Inventions: Looking beyond the UK paradigm”, en *Legal Research Paper Series*, Paper Núm. 40/2010, Octubre 2011, pp. 1-30, p. 22. Disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1599369 (Consultado el 12/04/2014).

³⁰⁴ A mayor abundamiento, véase MARSHALL, E., “Cambridge University reins in faculty patents”, en *Science*, New series, vol. 310, núm. 5754, 2005, p. 1597, p. 1597.

³⁰⁵ ALDO, G. y ROSSI, F.: “Changes to university IPR regulations in Europe and the impact on academic patenting”, en *Research Policy*, num. 40. 2011, pp. 1068-1076, p. 1071.

todavía hoy se siguen regulando de esta manera las invenciones realizadas por los estudiantes³⁰⁶.

Llegados a este punto, no dudamos en señalar que la solución adoptada en España, con independencia de sus resultados a largo plazo, ha sido más acertada ya que, a diferencia de otros ordenamientos, como el alemán o el británico, que optaron por regular esta cuestión en provisiones generales, en el ordenamiento español las invenciones del profesor se han regulado, no sólo en una ley especial sino, además, en precepto separado, opción que nos parece más acertada para introducir un modelo de titularidad de las invenciones generadas en el mundo académico (una realidad a la que quedan vinculadas tanto investigación como innovación) puesto que se consigue dotar al sistema de claridad y seguridad jurídica.

2. Comunicación a la universidad del logro de la invención

El ordenamiento español prevé para el profesor el deber de notificar sus invenciones de manera inmediata a la universidad (art. 20.3 LP)³⁰⁷. El incumplimiento de esta obligación lleva consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen al trabajador (básicamente de carácter económico), siendo la misma (obligación) extensible a las que hemos calificado “otras invenciones universitarias” que queden bajo el amparo de los arts. 15 y 17 LP. El problema aparece cuando se reproducen para los profesores las mismas consecuencias que para el incumplimiento de esta obligación prevé la LP para el resto de trabajadores, esto es, la pérdida de los derechos económicos que tengan éstos

³⁰⁶ RICHARDS, G., “Academic Rogues”, en AA.VV., *University Intellectual Property. A source of Finance and Impact* (Ed. RICHARDS, G.). Ed. Harriman House. Reino Unido, 2012, pp.25-30, p. 30.

³⁰⁷ El deber de comunicar la invención también es recogido por diversas leyes autonómicas. A modo de ejemplo, la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento confirma en su art. 58.1 que “*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*”.

reconocidos en virtud del art. 18.1 LP (una remuneración suplementaria para el caso del art. 15 o una compensación económica justa para el caso del art. 17). Para una correcta adaptación de esta consecuencia jurídica se debería haber aludido a los derechos económicos reconocidos en el art. 20.4 LP (derecho a participar en los beneficios que obtenga la universidad de la explotación o de la cesión de la invención). En todo caso sí que contempla de manera específica posibles sanciones administrativas que puedan incurrir los profesores/investigadores por incumplimiento de sus obligaciones por ostentar tal condición³⁰⁸.

Si bien esta obligación de comunicar es clara, y refleja cierta analogía con las previsiones contempladas para las invenciones laborales, no se han determinado la forma y el plazo para realizar tal comunicación. En el caso de las invenciones laborales, el art. 18.1 LP prescribe que el trabajador que realice alguna invención de servicio por encargo o de la experiencia, deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses³⁰⁹. Este plazo se refiere al ejercicio de los derechos del empresario, no habiéndose previsto, por el contrario, ninguna especificación temporal para la citada comunicación del trabajador³¹⁰.

Para el ámbito universitario, se señala la necesidad de notificar “inmediatamente”, por lo que habrá que determinar el momento en el que esta obligación es exigible. Tarea que han acometido las diferentes universidades en su normativa interna con el objetivo de enmendar esta laguna, desarrollándola, no sólo con respecto al

³⁰⁸ En concreto, véanse las Directrices a aplicar sobre las obligaciones del personal investigador de la UALM respecto a las invenciones que generan y posibles medidas de actuación en caso de incumplimiento, disponibles en <http://cms.ual.es/idc/groups/public/@serv/@otri/documents/documento/documento50directricesual.pdf> (Consultado el 12/12/2014).

³⁰⁹ El incumplimiento de esta obligación lleva consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen al trabajador (básicamente de carácter económico), siendo la misma (obligación) extensible a las que hemos calificado “otras invenciones universitarias” que queden bajo el amparo de los arts. 15 y 17 LP.

³¹⁰ Para GRANT SEGOVIA, L., el plazo para comunicar quedará establecido en el contrato [en “Las invenciones laborales en la Ley de Patentes 11/1986, 20 de marzo. Conflictos con inventores. Actos de conciliación ante la OEPM. Mención a otros sistemas legales: EEUU, Japón, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Jurisprudencia de interés”. Ponencia presentada en el ciclo de jornadas denominada “Los Lunes de Patentes”: Un foro de aprendizaje y discusión, abierto, gratuito y profesional, en la Universidad de Barcelona, en Mayo de 2005. Disponible en www.ub.edu/.../pdf/.../grant_invencioneslaborales.ppt (Consultado el 3/06/2014)].

plazo para cumplir esta obligación, sino también en cuanto a la forma de realizarla³¹¹.

A) Forma de la comunicación

Desde un punto de vista formal, la Universidad de Cantabria (UC) establece que dicha comunicación habrá de realizarse por cualquier medio que deje constancia de ello³¹². La Universidad de Valladolid (UVA) concreta todavía más y ordena que la notificación se efectúe por escrito y, si se pretende patentar, la comunicación deberá ir acompañada de una memoria justificativa que permita apreciar la novedad, trascendencia y aplicación industrial de la invención³¹³. Por su parte, la UCLM ha incorporado un “formulario de Notificación de Invención”³¹⁴; al igual que la Universidad del País Vasco (UPV) que también proporciona un modelo de solicitud y memoria para dar cumplimiento a este deber³¹⁵. Algunas universidades requieren, además, al investigador cuanta documentación e información resulte necesaria para asegurar la protección de los resultados

³¹¹ Es destacable que, en determinadas ocasiones, la práctica de las universidades ha consistido en reproducir de manera exacta, y por ello desafortunada a nuestro juicio, la normativa relativa a las invenciones laborales aplicada a la esfera universitaria. Un ejemplo de ello lo supone la normativa interna de la Universidad de Almería (UALM) cuando dispone que el investigador debe informar a la UALM, de la existencia de una invención mediante comunicación escrita acompañada de los datos e informes necesarios para que la universidad pueda ejercitar los derechos que le correspondan en el plazo de tres meses desde su obtención.

³¹² Art. 8 del Reglamento sobre resultados de investigación de la UC, disponible en <http://www.unican.es/NR/rdonlyres/B1084E90-5F74-4E10-AA9A-4BB362750296/70353/ReglamentoInvestigacion2011.pdf> (Consultado el 23/01/2015).

³¹³ Arts. 5 y 7 del Reglamento sobre las invenciones y demás resultados de las investigaciones realizadas por el personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid. (aprobado por junta de gobierno de 26 de marzo de 1997), disponible en <http://funge.uva.es/wp-content/uploads/2013/08/Reglamento-UVA-sobre-invenciones.pdf> (Consultado el 23/01/2015).

³¹⁴ Art. 3.1 del Reglamento de protección y explotación de los derechos de propiedad industrial e intelectual. consejo de gobierno de la UCLM con fecha 22 de julio de 2014 Disponible en http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/normativa.asp?opt=2 (Consultado el 23/01/2015).

³¹⁵ Art. 9.1 de la Resolución de 26 de septiembre de 2007, del Secretario General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación de la normativa sobre Régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial, modificada por el Acuerdo de 10 de julio de 2014, del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, por el que se modifica la normativa de Régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial de la UPV/EHU Disponible en <http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/08/1403579a.shtml> (Consultado el 23/01/2015).

[Universidad de Jaén (UJ)]³¹⁶. De hecho, la UC, la Universitat Rovira i Virgili (URIV) o la Universidad de Murcia (UMU) solicitan los datos e informes necesarios para la correcta identificación y evaluación de dicho resultado y el eventual ejercicio de los derechos que pudieran corresponder a la universidad³¹⁷.

Ciertas universidades han establecido el contenido concreto de la notificación. Así, la Universidad de León (ULE) determina que en la notificación se hará constar el título de la invención, el nombre de los inventores, la descripción de la invención, las palabras clave en español e inglés, el grado de desarrollo de la invención, los contactos con empresas establecidas para su explotación, si existe titularidad compartida, los datos de publicaciones o proyectos relacionados, las aplicaciones industriales y los sectores productivos a los que va dirigido³¹⁸. Por su parte, la Universidad de Alicante (UAL) añade a este contenido necesario, la inclusión de la situación y vinculación o no del investigador con respecto a la universidad, la justificación de la necesidad de la invención e indicaciones de sus antecedentes, basados en sus líneas de investigación y cualesquiera otros elementos pertinentes para su evaluación³¹⁹.

Además del contenido, es importante determinar el concreto agente al que se ha de dirigir la notificación. Así, para la Universidad de Granada (UG) deben ser

³¹⁶ Art. 8 del Reglamento sobre protección y valorización de los resultados de investigación de la Universidad de Jaén, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 21 de diciembre de 2009, disponible <http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/investigacion/F5.pdf> (Consultado el 23/01/2015).

³¹⁷ Art. 8 del Reglamento sobre resultados de investigación de la UC, disponible en <http://www.unican.es/NR/rdonlyres/B1084E90-5F74-4E10-AA9A-4BB362750296/70353/ReglamentoInvestigacion2011.pdf> (Consultado el 23/01/2015); Apartado I del Anexo a la Normativa sobre propiedad industrial e intelectual de la URIV-Aprobada pel Consell de Govern de data 30 d'abril de 2009 - Adequació a la Llei 14/2011, la Llei 2/2011 i Reial Decret 1791/2010 Disponible en http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/investigacio/norm_prop_ind_int.pdf (Consultado el 23/01/2015); Art. 2 de la Regulación de la propiedad industrial en la UMU Disponible en https://www.um.es/otri/com/files/NormativaUMU_P_INDUSTRIAL.pdf (Consultado el 23/01/2015).

³¹⁸ Art. 8.6 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2006 sobre el Reglamento de convenios, contratos y proyectos de investigación Disponible <http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20060107131126Contratos,convenio syproyectosdeinvestigacion.Reglamento.doc> (Consultado el 23/01/2015).

³¹⁹ Art. 5.2 de la Normativa de propiedad intelectual e industrial de la Universidad de Alicante, disponible en <http://m.sgitt-otri.ua.es/es/propiedad-industrial/documentos/normativa-propiedad-intelectual.pdf> (Consultado el 23/01/2015).

comunicadas al Director de la Agencia de Transferencia de Investigación³²⁰. En un mismo sentido, pero de manera menos específica, la Universidad de Huelva (UH), la UJ, la Universidad de Málaga o la Universidad de Sevilla, entre otras, establecen que deberán ser comunicadas a la Oficina de Transferencia de Resultados (OTRI) de las respectivas universidades³²¹. Por su parte, la UCA o la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) exigen que la notificación se realice mediante escrito dirigido al Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación³²². En el caso particular de la Universidad de Zaragoza (UniZar), la notificación se trasladará a un órgano específico denominado “Comisión de Protección de Invenciones” integrado por el Vicerrector con competencia en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Director de la OTRI, un técnico de la OTRI y un jurista de la UniZar de reconocido prestigio experto en Derecho de la Propiedad Industrial³²³. En la Universitat Pompeu Fabra (UPF) el investigador deberá remitir la información relativa a la invención

³²⁰ Véase Anexo a la Normativa sobre la protección de resultados de investigación de la Universidad de Granada. Disponible en otri.ugr.es/media/descargas/normativapatentes.doc (Consultado el 23/01/2015).

³²¹ Véanse, respectivamente, el art. 3 del Reglamento de patentes de la Universidad de Huelva, disponible en <http://www.uhu.es/otri/patentes/reglamentouhu.htm> (Consultado el 23/01/2015); art. 8 del Reglamento sobre protección y valorización de los resultados de investigación, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 21 de diciembre de 2009, Disponible <http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/investigacion/F5.pdf> (Consultado el 23/01/2015); art. 33.1 de la Normativa de la Universidad de Málaga para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico. Reglamento aprobado en el Acuerdo de 16 de diciembre de 2005 de la Universidad de Málaga (BOJA N° 25, de 7 de febrero de 2006). Disponible en <http://www.uma.es/otri/cms/menu/patentes/normativa-patentes/> (Consultado el 23/01/2015); Art. 2 de la Normativa de aplicación y desarrollo de los arts. 20 y 154 de la LP, en cuanto a las modalidades y cuantía de la participación de la Universidad de Sevilla en las invenciones obtenidas por sus profesores. Aprobada por Acuerdo 5.1/ J.G. 24. II. 95, disponible en http://servicio.us.es/secgral/sites/default/files/Normativa_Patentes.pdf (Consultado el 23/01/2015). Algunas universidades como la de Cantabria, hablan de Oficina de Valorización. Véase art. 8 del Reglamento sobre resultados de investigación de la UC, disponible en <http://www.unican.es/NR/rdonlyres/B1084E90-5F74-4E10-AA9A-4BB362750296/70353/ReglamentoInvestigacion2011.pdf> (Consultado el 23/01/2015).

³²² Para el caso de la UC, además se dispone de un modelo de escrito contenido en un anexo al Reglamento UCA/CG14/2007 (art. 6); En el caso de la ULPGC véase el art. 158.2 del Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, disponible http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/1/1966/Estatutos_definitivo.pdf (Consultado el 23/01/2015).

³²³ Arts. 3.1 y 4.1 del Acuerdo de 4 de octubre de 2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el reglamento sobre invenciones universitarias, disponible en <http://www.unizar.es/otri/doc/area/pat/normativaInvenciones.pdf> (Consultado el 23/01/2015).

conseguida a la “*Unitat d’Innovació i Parcs de Recerca*”³²⁴. Y en la UAL deberá ser notificada a la universidad por el personal autor de la misma, a través del Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología (SGITT)³²⁵.

Como se aprecia, son muy pocas las coincidencias en este extremo ya que tanto la estructura como la distribución de tareas de las distintas universidades difiere. No obstante, con independencia de la denominación, la nota común en todos los casos es que la notificación se realiza a la unidad encargada de la investigación.

B) Plazo para la comunicación

La determinación del momento exacto en que es exigible el deber de comunicar se configura, a nuestro juicio, como una tarea difícil ya que el único conocedor del estado de realización de su resultado es el investigador. De ahí que algunas universidades, más que fijar un momento temporal concreto, han tratado de concretar el alcance del “carácter inmediato” propuesto por la LP, limitando por otras vías las consecuencias negativas que pueda tener una comunicación tardía de la invención. Así, por ejemplo, alguna universidad señala el deber del investigador de abstenerse de divulgar a terceros o publicar la invención o aquellos conocimientos que sean necesarios para desarrollarla y que puedan romper la posible novedad para su protección posterior³²⁶, de modo que toda comunicación

³²⁴ Art. 7 de la Normativa de propiedad industrial y software de la UPF, disponible en <https://seuelectronica.upf.edu/es/normativa/upf/prop-ind/> (Consultado el 23/01/2015).

³²⁵ Art. 5.1 de la Normativa de propiedad intelectual e industrial de la Universidad de Alicante, disponible en <http://m.sgitt-otri.ua.es/es/propiedad-industrial/documentos/normativa-propiedad-intelectual.pdf> (Consultado el 23/01/2015). Contemplan este mismo organismo la Universidad de Extremadura. Art. 2 de la Normativa sobre la protección de resultados de investigación de la universidad de Extremadura Disponible en http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sgtri/archivos/ficheros/normativas-uex/NORMATIVA_PRO_RESULT.pdf (Consultado el 23/01/2015).

³²⁶ Ocurre en la Universidad Rovira i Virgili, Apartado I del Anexo a la Normativa sobre propietat industrial i intel·lectual de la URIV-Aprovada pel Consell de Govern de data 30 d'abril de 2009 - Adequació a la Llei 14/2011, la Llei 2/2011 i Reial Decret 1791/2010 Disponible en http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/universitaria/investigacio/norm_prop_ind_int.pdf (Consultado el 23/01/2015); en la Universidad de Alcalá, Art. 3 d) de la Normativa sobre la protección de la propiedad industrial e

pública de las invenciones debe ser diferida por un periodo de tiempo suficiente para que la universidad ejerza los derechos que le corresponden³²⁷. Esta medida, pese a seguir siendo indeterminada, es en cierta manera eficaz por afectar directamente a los intereses del investigador, quien debe postergar las posibles publicaciones de sus hallazgos hasta que se realice dicha comunicación. Precisamente con este fin, la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) no permite la publicación o la presentación de la invención en congresos, reuniones, jornadas, ruedas de prensa o cualquier otro acto en los tres meses de que dispone la universidad para tomar la decisión de cursar la protección y presentar la solicitud de inscripción ya que, en caso contrario, se perdería el requisito de novedad³²⁸. La Universidad de Oviedo (UO), además, concreta lo que se debe entender por publicación a estos efectos, siendo “*cualquier acto de divulgación, escrita u oral, sobre el contenido de la investigación y sus resultados, incluyéndose a modo de ejemplo y no limitativo, las conferencias, clases*

intelectual de la universidad de Alcalá, disponible en https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/investigador/otri/documentos/proteccion_propiedad/IPR6.pdf (Consultado el 23/01/2015); En la Universidad de Cádiz, art. 5.1 del Reglamento UCA/CG14/2007, de 14 de Diciembre, de Patentes (Reglamento UCA/CG14/2007); y en la Universidad de Jaén, art. 8 del Reglamento sobre protección y valorización de los resultados de investigación, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 21 de diciembre de 2009, disponible <http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/investigacion/F5.pdf> (Consultado el 23/01/2015).

³²⁷ Este período es fluctuante dependiendo de las previsiones de cada universidad. Así, la UC establece un período que no superará los tres meses desde la fecha de notificación de la invención (art. 5.2 del Reglamento UCA/CG14/2007). Sin embargo, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) fija el plazo para ejercer estos derechos en seis meses. Art. 2 de la Normativa reguladora de la propiedad industrial e intelectual (2000) Disponible en http://www.upct.es/ugi/trasferencia_tecnologia/Documentos/normativa_propiedad_industrial_UPCT.pdf (Consultado el 23/01/2015).

³²⁸ “*El Vicerrectorado con competencias en materia de transferencia, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la notificación de invención, analizará directamente, o a través de terceros, la patentabilidad y el potencial de explotación de la invención de que se trate, visto el informe consultivo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, y cuantos otros informes estime oportuno, y comunicará al autor o autores si decide cursar la solicitud de protección de la invención. Si la Universidad decide iniciar el proceso, el Vicerrector solicitará la inscripción o registro de la patente u otras formas de protección de resultados, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la toma de la decisión por el órgano al que compete esta función*”. Véanse, los arts. 3.6 y 3.11 del Reglamento de protección y explotación de los derechos de propiedad industrial e intelectual. consejo de gobierno de la UCLM con fecha 22 de julio de 2014 Disponible en http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/normativa.asp?opt=2 (Consultado el 23/01/2015). Asimismo, la Universidad de León, en su art. Art. 8.6 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2006 sobre el Reglamento de convenios, contratos y proyectos de investigación Disponible http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20060107131126Contratos,convenio_syproyectosdeinvestigacion.Reglamento.doc (Consultado el 23/01/2015), entre otras.

*doctrinales, presentaciones de tesis, artículos, entrevistas, etc*³²⁹. Otras universidades han considerado falta disciplinaria el incumplimiento de este deber por parte del investigador. Así, la UCLM lo califica de falta leve tipificada en el art. 8 e) del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos³³⁰, o de falta grave cuando cause algún daño a la universidad (art. 7.1 c) del citado Reglamento)³³¹.

C) Forma y plazo en ordenamientos de nuestro entorno

En el Derecho comparado, tampoco otros ordenamientos dan una respuesta completa a las cuestiones de plazo y forma de la comunicación. En el caso del ordenamiento estadounidense, por ejemplo, las provisiones relativas a estos extremos se dejan a su determinación en los denominados “*Funding agreements*”³³² –contractualmente–.

³²⁹ Art. 3 del Reglamento sobre Propiedad Industrial de la Universidad de Oviedo, disponible http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.otri.uniovi.es%2F%2Fdocument_library%2Fget_file%3Fuuid%3D00117ec1-d816-49a6-9f6c-5a2d4b71df0d%26groupId%3D1116473&ei=QJy2VIWAOMX6UPuGgrAE&usg=AFQjCNHL1Y9RgtwOP-HZymGE04nQLoE3TA&sig2=JdamqW8UCQ9h8zYRjHzLpg&bvm=bv.83640239,d.d24 (Consultado el 23/01/2015).

³³⁰ Aprobado mediante Real Decreto 33/1986, de 10 de Enero.

³³¹ Asimismo, se estará a lo dispuesto en el EBEP, con especial mención a los artículos 95.2 e) y el 95 b), previa instrucción del procedimiento disciplinario que se instruya al efecto. Todo ello lo pone de manifiesto el art. 3.12 del Reglamento de protección y explotación de los derechos de propiedad industrial e intelectual. consejo de gobierno de la UCLM con fecha 22 de julio de 2014, disponible en http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/normativa.asp?opt=2 (Consultado el 23/01/2015).

³³² No obstante esto, la universidad decidirá si va a patentar dicho resultado en un plazo máximo de dos años a contar desde la comunicación del investigador sobre la existencia de la invención. En concreto, 35 U.S.C. § 202 a): “*Each funding agreement with a small business firm or nonprofit organization shall contain appropriate provisions to effectuate the following: (1) That the contractor disclose each subject invention to the Federal agency within a reasonable time after it becomes known to contractor personnel responsible for the administration of patent matters, and that the Federal Government may receive title to any subject invention not disclosed to it within such time. (2) That the contractor make a written election within two years after disclosure to the Federal agency (or such additional time as may be approved by the Federal agency) whether the contractor will retain title to a subject invention: Provided, That in any case where publication, on sale, or public use, has initiated the one year statutory period in which valid patent protection can still be obtained in the United States, the period for election may be shortened by the Federal agency to a date that is not more than sixty days prior to the end of the statutory period: And*

No obstante, algún ordenamiento sí ofrece una regulación que podría considerarse apropiada, como es el caso del ordenamiento alemán en el que este deber de comunicación se encuentra subordinado, en cierta medida, a los intereses últimos del investigador a quien se le reconoce la facultad de decidir si desea publicar sus resultados o si, por el contrario, desea mantenerlos en secreto. Así, tan sólo será exigible el deber de comunicación al investigador en el caso de que quiera divulgar sus resultados. Tres son, en este caso, los posibles escenarios. En el primero de ellos, si el profesor-inventor (*Erfinder*) decide divulgar su invención (calificada como de servicio) como parte de su actividad docente o investigadora, deberá esperar dos meses desde que comunicó a la universidad la existencia del resultado para tal divulgación, no pudiendo el investigador publicar sus resultados hasta que transcurran dos meses desde que finalizara el plazo previo. En caso de no tener respuesta de la universidad, el silencio será positivo y favorable al investigador que podrá divulgar aquellos resultados libremente (§42.1 ArbEG). Esta regla pretende dar tiempo suficiente a las universidades para que examinen la posibilidad de solicitar protección por patente y, en el caso de que así lo decidan, que puedan elaborar el escrito de solicitud y presentarla³³³. El mismo planteamiento se puede predicar del supuesto (segundo escenario posible) en el que el inventor haya decidido no divulgarla y posteriormente adopte una postura contraria, en cuyo caso también debe comunicar de inmediato (*unverzüglich*) la existencia de la misma a la universidad (§42.2 ArbEG- Inciso final). Exigencia con la que se pretende, a nuestro juicio, evitar que el investigador actúe en contra de los intereses de la universidad dilatando la publicación de la invención y, con ello, la comunicación a la universidad de la misma. La comunicación habrá de ser, pues, inmediata a la consecución de la invención. Por último, el profesor podría decidir no divulgar su invención (*ablehnen*), en cuyo caso la Ley le exime de la obligación de comunicarla a la (§42.2 ArbEG). Es lo que la doctrina inglesa ha denominado “*negative publication right*” o reconocimiento expreso de una

provided further, That the Federal Government may receive title to any subject invention in which the contractor does not elect to retain rights or fails to elect rights within such times”.

³³³ STELLBRINK, A., “A new standard is developing in Germany for the cooperation between universities and industry”, Ponencia presentada en *Vossius & Partener Patentanwälte Rechtsanwälte mbB*, 2003, pp. 1-4, p. 1, disponible en http://www.vossiusandpartner.com/fileadmin/Redakteure/Archiv/2003_A_new_standard_is_developing_in_Germany.pdf (Consultado el 20/04/2015).

conducta que, *a priori*, cabría calificar de innecesaria ya que es lógico pensar que el investigador tan sólo está obligado a comunicar si tiene intención de hacer público su resultado por cualquier cauce. El legislador alemán ha dado preferencia al derecho moral del investigador sobre el patrimonial de la universidad, por considerarlo, en última instancia, como una manifestación de la libertad científica y de investigación garantizada por el art. 5.3 *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* (GG)³³⁴, que perdura tras la abolición del privilegio académico³³⁵.

En Reino Unido es también la normativa universitaria de desarrollo la que se refiere al deber del investigador de notificar a la universidad las invenciones obtenidas en el marco de su investigación³³⁶. Un ejemplo de ello lo encontramos en la “*IPR Staff Regulation*” de la Universidad de Oxford Brookes, según la cual los profesores deberán revelar la invención a la persona responsable [Decano o Director de la *Research and Business Development Office* (RBDO)]³³⁷. Por su parte, la *University of Leicester* espera que sus miembros realicen un “juicio razonable” de sus resultados, debiendo decidir si éstos son merecedores de algún tipo de protección. En caso afirmativo, deberán ser revelados al *Enterprise and Business Development Office* (EBD)³³⁸, presentando un formulario específico (*Technology Disclosure Form*) dirigido al *Intellectual Property Manager* u otro agente designado al efecto de la EBD; o bien se podrá realizar una reunión con alguno de ellos. La presentación del formulario debe realizarse lo antes posible y,

³³⁴ Art. 5.3 GG: “*Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung*”.

³³⁵ En este sentido, TRIMBORN, M., *Employee’s inventions...*, cit., p. 15.

³³⁶ Cfr. BARENDT, E., *Academic Freedom and the Law: A Comparative Study*, Ed. Bloomsbury Publishing, Nov 19, 2010.

³³⁷ Art. 5.1 *Oxford Brookes University, Intellectual Property Policy and Regulations*: “*All persons bound by these Regulations are responsible to the University for disclosing to the Dean (or nominee) or Director of RBDO at the outset of the work or as soon as they become aware of it (by completion of the University Invention Disclosure Form -see APPENDIX E): a) any potentially commercialisable IP arising from their work; b) the ownership by a third party of any IP referred to or used for their work; c) any use to be made of existing university IP during their work; d) any IP which they themselves own which is proposed to be used by the University*”. Disponible en https://www.google.es/?gfe_rd=cr&ei=qe97VYeBJKuy0wWQiICYBA#q=Oxford+Brookes+University%2C+Intellectual+Property+Policy+and+Regulations (Consultado el 9/04/2015).

³³⁸ Art. 5.1 *University of Leicester Policy for the Treatment and Governance of Intellectual Property*: “*All members of the University are expected to apply reasonable judgement as to whether any potentially useful IP has been created by them or their team, and should, therefore, be disclosed to EBD. This is needed to allow the University to meet its obligation to the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) to record and report such IP*”. Disponible en <https://www2.le.ac.uk/offices/ebd/documents/IP%20Policy.pdf> (Consultado el 9/04/2015).

si se tratase de una invención patentable, los investigadores deberán esperar cuatro semanas antes de cualquier divulgación a terceros³³⁹. Y la Universidad de Cambridge, de manera similar a las previsiones legales del ordenamiento alemán, otorga al personal de la universidad la facultad de decidir si sus resultados deben ser objeto de explotación commercial. En caso de ser así, se deberá notificar y proporcionar a la universidad información completa de los resultados pertinentes, a través de la *Research Services Division* y la correspondiente *Chair of Faculty Board* o el *Head of Department* u otra institución³⁴⁰.

D) Soluciones en torno a la forma y plazo de la comunicación

Ninguno de los ordenamientos analizados concreta el momento en que surge el deber de comunicar la invención que, paradójicamente, todos contemplan (ya sea legalmente o a partir de normas internas de desarrollo), ni la forma en que éste ha de ser cumplido por el investigador.

En ocasiones (ordenamiento alemán), se ha previsto que el cumplimiento del deber de comunicar sea condición *sine quanon* para realizar otras actuaciones que afectan a los intereses individuales del investigador, de modo que se posterga la publicación de los resultados de investigación hasta que no transcurra un plazo desde su comunicación a la universidad. Esta medida, a nuestro juicio, es más que razonable ya que, al pertenecer a la esfera del investigador, la decisión de comunicar o no vendrá condicionada por sus intereses individuales.

³³⁹ Art. 5.3 *University of Leicester* Policy for the Treatment and Governance of Intellectual Property. Disponible en <https://www2.le.ac.uk/offices/ebd/documents/IP%20Policy.pdf> (Consultado el 9/04/2015).

³⁴⁰ Art. 18 *Chapter XIII of the University's Statutes and Ordinances*: "If University staff decide that the results of their activities should be the subject of commercial exploitation, and that the rights to those results are reasonably capable of including rights to which the University is initially entitled by virtue of Regulation 6, they must notify the University, through the Research Services Division, and the relevant Chair of Faculty Board, or Head of Department or other institution and provide the University with full disclosure of the relevant results in order that the steps referred to in Regulations 19–24 may take place. University staff shall assist the Research Services Division to take reasonable steps to determine who all the creators of the subject matter are and whether any agreements govern the ownership or exploitation of the subject matter. The Research Services Division shall ensure that students' supervisors or contract researchers' line managers are aware of the intention to exploit commercially". Disponible en <http://www.admin.cam.ac.uk/univ/so/pdfs/ordinance13.pdf> (Consultado el 9/04/2015).

La NLP incorpora este deber de no divulgación y prohíbe al investigador cualquier publicación del resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra un plazo de tres meses desde su notificación o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente. Ahora bien, esta provisión, más que perseguir el cumplimiento del deber de comunicar, lo que vendría es a garantizar la novedad del resultado hasta el momento de solicitar su protección de manera satisfactoria. Esto es así porque en el art. 21 NLP parece haberse tenido en cuenta la deficiencia del régimen actual, concediéndose al investigador el plazo de un mes para notificar a la universidad la obtención de la invención desde su alcance. Con esta medida se lograría precisar temporalmente el deber de comunicar.

En cuanto a la forma de cumplir este deber, parece conveniente que cada universidad sea la encargada de fijar el procedimiento de comunicación, ya que la estructura de cada una de ellas es diferente (*v.gr.*, si cuentan con OTRI o no), aunque, a nuestro juicio, se deberían fijar unos *standards* mínimos legales sobre los que desarrollar esta realidad. Así, parece recomendable que la notificación de la invención se realice por algún medio fehaciente, de manera que pueda servir como prueba en una posible controversia posterior. Por tal razón, parece acertado que la NLP haya dispuesto que este deber de notificar se realice por escrito. Pero la solución parece insuficiente pues lo aconsejable sería fijar un contenido mínimo a la notificación, consistente en una breve descripción de la invención, la previsión del grado de desarrollo de la misma, la identificación de los autores (si son varios), así como las posibles aplicaciones industriales y los sectores productivos a los que va dirigido.

Para finalizar, y para hacer efectivo este deber, se deberían prever las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. En este sentido, la NLP prevé, por primera vez y de manera expresa para las invenciones del profesor, la pérdida de los derechos de carácter económico que tenga reconocidos el investigador³⁴¹.

³⁴¹ Esta medida, se encuentra en consonancia con lo previsto por el actual art. 18 LP en sede de invenciones laborales.

Todas estas medidas garantizarían, no sólo un correcto cumplimiento del deber de comunicar la invención, sino también posibilitaría un mayor seguimiento de las invenciones universitarias y, por ende, una mejor explotación de estos resultados.

3. Momento de la adquisición por la universidad de la titularidad de la invención

La determinación del momento en que la universidad se convierte en titular de las invenciones del profesor es crucial ya que la condición de titular conlleva una serie de derechos y deberes para la universidad. La consecuencia más destacable es que la universidad, desde el principio, es la única legitimada para solicitar la patente (u otro título de propiedad industrial)³⁴², esto es, ostenta el “derecho a la patente”³⁴³, que se corresponde con la vertiente patrimonial del derecho del inventor³⁴⁴ ya que la universidad (como institución) no puede ser titular de derechos morales (vertiente moral del derecho del inventor)³⁴⁵. El derecho a la patente otorga a la universidad la facultad de decidir si proteger o no la invención mediante patente, presentando para ello la solicitud; y, en última instancia, le permite celebrar negocios jurídicos sobre dicho derecho. La capacidad de decisión sobre el derecho a la patente se materializa también en la posibilidad que tiene la universidad de ceder al profesor la titularidad de las invenciones (art. 20.5 LP).

³⁴² Cfr. ORTEGA DÍAZ, J. F., “Transferencia de tecnología en el ámbito de la Unión Europea”, en *Tiempos de cambio: Alemania en la Europa del S. XX. Continuidad, evolución y ruptura* (Eds. ELVERT, J. y SCHIRMANN, S.), Ed. P.I.E. Peter Lang, Bruselas, 2008, pp. 517-538, p. 532.

³⁴³ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S. señala que, con esta asignación *ope legis* de la titularidad de la invención a la universidad y su correspondiente derecho a la patente, el legislador se acerca al principio de ajenidad, propio del Derecho del trabajo, y se aleja del principio de inventor que hace que nazca el derecho sobre la invención en la persona del trabajador, en nuestro caso, del profesor (en *Derecho de patentes...*, cit., p. 326). En todo caso, sobre el “derecho a la patente”, diferenciado del “derecho de patente”, véase *infra*, el Capítulo IV.

³⁴⁴ Esta expresión es la utilizada por BERCOVITZ, A., *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán*, Ed. Sáez, Madrid, 1969, p. 122. Asimismo, FERNÁNDEZ NOVOA, C. y GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *La modernización del Derecho español de patentes*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p. 103, entre otros.

³⁴⁵ En este sentido, el art 23 LP determina que la solicitud de patente debe designar al inventor. En el caso de que el solicitante y el inventor no coincidan, o bien exista más de un inventor, es necesaria una acreditación por parte del solicitante que demuestre cómo ha adquirido el derecho a la patente.

Pero al margen de esta posibilidad, la LP no ha previsto de manera expresa ningún mecanismo automático de “retorno” de la titularidad de la invención a su autor. Si atendemos a esta circunstancia en el marco de las invenciones laborales, la lectura conjunta de los arts. 15, 17 y 18 LP ofrece dos posibles interpretaciones. De un lado, y en lo que respecta a las invenciones de servicio por encargo, cabe entender que transcurrido el plazo de tres meses otorgado al empresario para ejercitar los derechos que le corresponden sobre la invención, sin que éste hubiese solicitado dicha protección, se considera que renuncia a la misma, pero la invención no revierte al empleado sino que pasará al dominio público o permanecerá bajo secreto industrial³⁴⁶. Interpretación diferente es la que se hace de la regulación de las invenciones de servicio derivadas de la experiencia, caso en el que si transcurrido el referido plazo de tres meses el empresario opta por no asumir la titularidad, entonces el trabajador deviene propietario de la invención. La diferencia, por tanto, entre unas y otras invenciones radica, precisamente, en el momento en el que el empresario se convierte en titular de la invención, siendo admisible la distinción entre en “invenciones pertenecientes al empresario” e “invenciones asumibles por el empresario”, tal y como hace la NLP en sus arts. 15 y 17.

La cuestión es, entonces, si las soluciones para las invenciones laborales pueden ser aplicables a las invenciones del profesor. En una primera aproximación, podría parecer que el fundamento de éstas es coincidente con el que sirve de base a las invenciones de servicio por encargo, por converger en ambos supuestos la titularidad originaria del ente empleador; de ser esto así, se podría interpretar que el profesor sólo puede ser titular de sus invenciones si la universidad se la atribuye expresamente, en uso de su facultad de ceder la titularidad. Sin embargo, alguna universidad, como la UO, ha interpretado el silencio del legislador de manera contraria y ha previsto que transcurrido el plazo desde la comunicación por parte del profesor de sus resultados sin respuesta de la universidad, los autores podrán depositar la solicitud de protección o registro en su propio nombre, lo que deberán

³⁴⁶ GRANT SEGOVIA, L., “Las invenciones laborales en la Ley de Patentes 11/1986, 20 de marzo. Conflictos con inventores. Actos de conciliación ante la OEPM. Mención a otros sistemas legales: EEUU, Japón, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Jurisprudencia de interés”. Ponencia presentada en el ciclo de jornadas denominada “*Los Lunes de Patentes*”: *Un foro de aprendizaje y discusión, abierto, gratuito y profesional*, en la Universidad de Barcelona, en Mayo de 2005. Disponible en www.ub.edu/.../pdf/.../grant_invencioneslaborales.ppt (Consultado el 3/06/2014).

notificar previamente por escrito a la OTRI³⁴⁷. La UPCT, por su parte, también considera la falta de ejercicio de esos derechos por la universidad como una cesión automática del derecho a la patente a los investigadores³⁴⁸. Soluciones éstas que son las propias de las invenciones de servicio derivadas de la experiencia.

La lógica y el sentido común llevarían a entender que, una vez ha sido notificada por el profesor la existencia de una invención patentable, la universidad, en su condición de titular legal del derecho a la patente, debería comunicar al profesor su decisión en torno a la invención, pero este proceder no está previsto en la LP. Las universidades han articulado esta previsión de manera particular. A modo de ejemplo, la UniZar establece que la “Comisión de Protección de las Invenciones” deberá decidir sobre el interés que despierta la invención para la universidad, así como el tipo de protección que se podría solicitar para la misma; y deberá hacerlo en el plazo de diez días hábiles desde la comunicación de la invención, debiendo también indicar el plazo de suspensión de la divulgación académica y mercantil de los resultados incluidos en la invención comunicada, que habrá de ser respetado por el equipo, unidad o servicio que la generó, y que no tendrá una duración superior a tres meses³⁴⁹. Otro ejemplo lo encontramos en la Universidade da Coruña (UDC), en la cual su Rector o la persona en quien delegue, contando con los asesoramientos que estime oportunos, en un plazo no superior a treinta días hábiles adicionales, debe comunicar a los inventores si la universidad está o no

³⁴⁷ Art. 6 del Reglamento sobre Propiedad Industrial de la Universidad de Oviedo, disponible http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.otri.uniovi.es%2F%2Fdocument_library%2Fget_file%3Fuuid%3D00117ec1-d816-49a6-9f6c-5a2d4b71df0d%26groupId%3D1116473&ei=QJy2VIWAOMX6UPuGgrAE&usg=AFQjCNHL1Y9RgtwOP-HZymGE04nQLoE3TA&sig2=JdamqW8UCQ9h8zYRjHzLpg&bvm=bv.83640239,d.d24 (Consultado el 23/01/2015).

³⁴⁸ Art. 2 de la Normativa reguladora de la propiedad industrial e intelectual (2000) Disponible en http://www.upct.es/ugi/trasferencia_tecnologia/Documentos/normativa_propiedad_industrial_UPCT.pdf (Consultado el 23/01/2015).

³⁴⁹ Art. 5.2 del Acuerdo de 4 de octubre de 2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el reglamento sobre invenciones universitarias, disponible en <http://www.unizar.es/otri/doc/area/pat/normativaInvenciones.pdf> (Consultado el 23/01/2015).

interesada en proceder a la solicitud de patente³⁵⁰. La casuística encontrada en las diferentes normativas universitarias es amplia, pero cabe apuntar que todas ellas parecen ir encaminadas a que la universidad ponga en valor y explote los resultados que le han sido comunicados.

Si atendemos a la solución prevista en otros ordenamientos, las diferencias también son destacables. En EE.UU, por ejemplo, este problema parece quedar difuminado ya que la titularidad de la invención corresponde *ab initio* al investigador, de manera que la universidad tan sólo deviene titular de la misma cuando el investigador se la ceda por cauces contractuales³⁵¹. Ésta es la interpretación que de la norma –LBD– hizo la Corte Suprema estadounidense (*Supreme Court*), en el caso *Stanford v. Roche*³⁵², de acuerdo con los principios constitucionales vigentes en Derecho común estadounidense. Solución que se encuentra en sintonía con la denominada “*Copyright Clause*”³⁵³, según la cual el Congreso debe “(...) *promover el progreso de la ciencia y las artes útiles asegurando, por un tiempo limitado, a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivas obras y descubrimientos*”³⁵⁴. Esto significa que el investigador será el que ostente el derecho a la patente y podrá cedérselo a la universidad cuando así lo estime por vía contractual.

³⁵⁰ Art. 3 del Reglamento de Patentes y Derechos de Propiedad Intelectual de la Universidad de A Coruña. Disponible en http://www.udc.es/normativa/investigacion/reglamento_patentes.html?language=es (Consultado el 7/03/2015).

³⁵¹ En Derecho estadounidense y, en materia de invenciones laborales, todo empleado que no esté obligado en virtud de una cláusula escrita de asignación de la invención y, a menos que fuese específicamente contratado para inventar por su empleador, conserva cualquier derecho sobre la misma (a obtener la patente). En caso de ser específicamente contratado para desplegar una actividad (investigadora) conducente a una invención, el empleado será el titular de los derechos que recaigan sobre la invención si no recibió instrucciones específicas para conseguirla. En caso de que el empleado se hubiese valido de los medios o recursos del ente empleador para conseguir la invención, este último tendrá el denominado “*shop right*” (derecho a reservarse una licencia no exclusiva) que le permitirá fabricar y comercializar la invención, sin perjuicio de que el empleado pueda, a su vez, comercializar la invención de manera paralela.

³⁵² Véase, *Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc.*, (6 de Junio de 2011).

³⁵³ Dicha cláusula encuentra su acomodo en *Article I, Section 8, Clause 8, of the United States Constitution*.

³⁵⁴ [“(...) *to promote the progress of Science and useful Arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries*”]. Consúltese dicho precepto en http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_transcript.html (Consultado el 9/9/2014).

Por su parte, el ordenamiento alemán sí prevé el deber de la universidad de comunicar de manera expresa al investigador su decisión sobre la invención. Tras la reforma de 2009³⁵⁵, transcurridos cuatro meses desde la recepción del informe del investigador, donde consta la obtención de una “invención de servicio”, el empleador (en este caso la universidad) se convierte de manera automática en titular de la invención sin tener que manifestar de manera expresa su intención de quedarse con la misma, es decir, se produce una ficción legal³⁵⁶ según la cual, si el empleador no “libera” expresamente la invención dejándosela al empleado en esos cuatro meses, se entenderá que corresponde al empleador³⁵⁷. Dicho de otro modo, desde la notificación de la invención la universidad se convertirá en propietaria a no ser que renuncie por escrito y se la asigne al investigador³⁵⁸. Antes de esta reforma, se requería una manifestación expresa del empleador en la que reivindicase (*claim*) la invención. Si bien es cierto que tras la reforma la universidad parece quedar eximida de cumplir con el deber de comunicar su decisión sobre la invención, éste se mantendrá tan sólo en el caso en el que la universidad decida no hacerse cargo de la misma³⁵⁹.

Además, la ArbEG ha previsto un deber adicional para la universidad. Así, si ésta, en su calidad de ente empleador, decide asumir la titularidad de la invención, tiene el deber de solicitar una patente nacional pudiéndola extender, en todo caso, a otros países; y en caso de no querer extenderla a otros países, deberá “liberar” la invención para que el investigador pueda solicitar la protección correspondiente

³⁵⁵ Se trata de una reforma integral llevada a cabo en 2009 por la *Patentrechtsmodernisierungsgesetz* que persigue una modernización de la normativa de patentes.

³⁵⁶ A mayor abundamiento, sobre esta ficción legal introducida en 2009 consúltese PETERSEN-PADBERG, A. y GEORG MÜLLE, M., “Newsletter 5/2009 - Reform of the German Act on Employees’ inventions as of 1 October 2009”, disponible en http://195.30.228.55/media/he_downloads/datei/0/141/HE_Newsletter_05-2009.pdf (Consultado el 15/02/2015).

³⁵⁷ En este caso, el empleado tiene derecho a una “compensación razonable”. La cuantía de esta compensación depende de la utilización comercial de la invención, la función del empleado, la posición en la empresa y la medida en la que la empresa participó en la creación de la invención. BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB, *Employee Inventions Law*, 2013, p. 6, disponible en http://www.bardehle.com/fileadmin/contentdocuments/broschures/Employee_Inventions_en.pdf (consultado el 13/02/2015).

³⁵⁸ PEBERDY, M. y STROWEL, A., “Employee’s right to compensation for inventions- a European perspective”, en *PLC Cross-border Life Sciences Handbook*, 2009/10, pp. 63-70, p. 67.

³⁵⁹ Podemos decir, por tanto, que esta regulación supone un paso más que la otorgada por el ordenamiento español.

en estos terceros países y lo deberá hacer con la suficiente antelación para que el profesor pueda beneficiarse de la prioridad de la misma. En este supuesto, la universidad tendría derecho a una licencia no exclusiva en estos terceros países. Estas dos previsiones son, a nuestro juicio, de recomendable incorporación en nuestro ordenamiento ya que garantizan que los resultados sean explotados correctamente o, al menos, de la mejor manera al ser el investigador buen conocedor del mercado potencial tanto dentro como fuera del país³⁶⁰.

En el caso de Reino Unido, las invenciones del profesor son consideradas invenciones de empleados. La sección 39 PA establece que “(...) *an invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken to belong to his employer(...)*”, de modo que la universidad es titular de la invención desde su origen, al igual que ocurre en el ordenamiento español. No obstante, para evitar toda duda, algunas universidades han previsto en su normativa de desarrollo que la universidad reivindique la titularidad de las invenciones que por Ley le corresponden (v.gr., Universidad de York³⁶¹). Otras reafirman que la universidad será la titular de las invenciones del profesor, siempre que las partes no hayan acordado otra solución al respecto (v.gr., Universidad de Winchester³⁶²). También la Universidad de Southampton incluye esta última precisión pero además añade, en todo caso, el deber de la universidad de notificar al investigador en un plazo que oscila entre tres y seis meses desde la fecha de recepción de la comunicación de la invención, su decisión sobre la protección del resultado³⁶³.

En definitiva, la cuestión relativa al momento en que se atribuye la titularidad de la invención a la universidad es fundamental para poder concretar los derechos y deberes que son predicables de la misma. Puesto que en el ordenamiento español sí queda claro que la universidad es titular de la invención del profesor desde el primer momento, será necesario entonces concretar sus consecuencias, y a nuestro

³⁶⁰ Sobre este extremo véase el Capítulo IV.

³⁶¹ Sección 12.2 *University Policy on Intellectual Property, Ordinances and Regulations 2009 – 2010*, disponible en <https://www.york.ac.uk/staff/research/external-funding/ip/policy/> (Consultado el 3/03/2015).

³⁶² Sección 2.2 *Intellectual Property Policy & Regulations*, disponible en <http://www.winchester.ac.uk/Freedomofinformation/Publicdocuments/Documents/Intellectual%20Property%20Policy.pdf> (Consultado el 3/03/2015).

³⁶³ Sección 4 *Section IV: General Regulations. Intellectual Property Regulations*, disponible en <http://www.calendar.soton.ac.uk/sectionIV/ipr.html> (Consultado el 07/03/2015).

parecer, la LP debería equilibrar el privilegio de la universidad de ser la titular de las invenciones del profesor imponiéndole el deber de decidir sobre la protección de la invención en un plazo determinado, de manera que en caso de que ésta renunciase, el resultado pudiese aprovechar al profesor. Deber que habría de alcanzar no sólo a la voluntad de proteger sino también al tipo de protección que se trata de conferir (patente, modelo de utilidad, etc). Este deber, a su vez, se traduciría en una serie de actuaciones; que irían desde el análisis de la comunicación recibida sobre la invención hasta su efectiva protección. En nuestra opinión, éste sería el contenido mínimo que debería contemplar la LP aunque pudiera ulteriormente ser desarrollado por la normativa universitaria (por ejemplo, determinando el órgano encargado de cada una de ellas). Resulta entonces plausible que el art. 21 NLP haya impuesto este deber a la universidad que, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación, deberá comunicar por escrito al autor de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. En todo caso, y en sintonía con la previsión del ordenamiento alemán de la ArbEG (antes de la reforma de 2009), si la universidad no comunica en plazo su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el investigador podrá presentar la solicitud de patente (silencio positivo). Se echa en falta, no obstante, una previsión relativa a la necesaria protección de la invención en España por parte de la universidad, así como el deber de ceder al investigador el derecho de proteger en otros países la invención si ésta rehúsa a hacerlo como ocurre en el ordenamiento alemán³⁶⁴.

IV. EL “PRIVILEGIO ACADÉMICO” COMO ALTERNATIVA. EL PARADIGMÁTICO CASO DE ITALIA

El ordenamiento italiano (al igual que el sueco en 1949) ha asumido el régimen de titularidad individual de las invenciones universitarias, sistema conocido como

³⁶⁴ Sobre este extremo véase el Capítulo IV.

“privilegio académico” puesto que se trata de una excepción al régimen de titularidad previsto para los empleados de empresas privadas, según el cual se atribuye la propiedad de los derechos derivados de la invención al empleador (empresario)³⁶⁵.

1. La Legge 18 ottobre 2001, n. 383

A diferencia de Suecia, donde se optó por este sistema desde sus inicios, la normativa italiana evolucionó en 2001 desde una ya asentada titularidad institucional hacia un nuevo régimen basado en la atribución de la titularidad de las invenciones al investigador, dando así un giro de 180 grados en la regulación de esta materia³⁶⁶.

El punto de inflexión hemos de fijarlo en la *Legge 18 ottobre 2001, n. 383*, cuyo art.7 se refiere a la titularidad de las invenciones realizadas por un investigador universitario (*ricercatore*). Este precepto (reproducido en la actual regulación) introduce por primera vez en Italia el “privilegio académico” en materia de invenciones universitarias. Hasta entonces, éstas no disponían de un régimen autónomo sino que quedaban subsumidas dentro de las llamadas “*invenzioni dei dipendenti*” (invenciones de los empleados) con previsiones similares a las contenidas en el régimen de invenciones laborales de nuestra LP³⁶⁷.

³⁶⁵ En Suecia, la *Patentlagen 1967:837* establece como regla general de atribución de las invenciones que la titularidad de las mismas pertenecerá a su inventor. No obstante, el ordenamiento sueco contempla un régimen específico relativo a la propiedad de las invenciones de los empleados, en concreto, en la *Lag (1949:345) om rätten till arbetstagaras uppfinningar*. En Italia, sobre las distintas “*invenzioni dei dipendenti*” (invenciones laborales) contenidas en el art. 64 CDPI, se recomienda VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di Diritto Industriale*, Ed. Giuffré, (Sexta Edición), 2009, pp. 417 y ss.

³⁶⁶ Resulta de especial interés la adopción del privilegio académico por el sistema italiano en la medida en que éste es fruto de un proceso evolutivo que toma como punto de partida una titularidad institucional semejante a la de nuestro ordenamiento. El modelo italiano podría ser ilustrativo en caso de que España se plantease una reforma en este sentido.

³⁶⁷ Régimen comprendido en los arts. 23 y 24 del *RD de 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali)*. En lo que se refiere a los investigadores de los entes públicos, sería de aplicación el art. 34 *DPR 10 gennaio 1957, n.3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)*.

El art. 23 distinguía dos tipos de invenciones: las de “*servizio*” y las de “*azienda*” Las “*invenzioni di servizio*” vendrían a equivaler a las invenciones de servicio del art. 15 LP ya que comparten los mismos presupuestos de hecho; a saber, invención realizada en el marco de un contrato de trabajo; necesidad de un nexo directo de causalidad entre actividad realizada - resultado obtenido; y la actividad inventiva considerada objeto del contrato. Las “*invenzioni d’azienda*” no preveían una retribución expresa para el trabajador por la consecución de la invención ya que la actividad inventiva no se contemplaba como objeto del contrato. Sin embargo, dicha invención llevaba aparejada un “*equo premio*” (justo premio) determinable a *posteriori*³⁶⁸. Durante la década de los 90, la mayoría de los Estatutos de las universidades italianas contemplaban como régimen aplicable a las invenciones universitarias el previsto para las “*invenzioni d’azienda*” (art. 23.2 *RD de 29 giugno 1939, n. 1127*), y atribuían a la universidad la titularidad de la invención, conservando el investigador el derecho a ser reconocido como inventor y a percibir una contraprestación, en calidad de justo premio (*equo premio*)³⁶⁹.

Por su parte, el art. 24 recogía las llamadas “*invenzioni occasionali*”, supuesto de hecho intermedio entre las invenciones de la experiencia recogidas en nuestro ordenamiento en el art. 17 LP y las invenciones libres del art. 16 LP ya que parecen compartir notas de ambos tipos de invenciones. Así, los presupuestos para obtener una “invención ocasional” consistían en la realización de la invención fuera del ámbito objetivo de la prestación laboral y por iniciativa del trabajador (sin ser previsible la consecución de la misma), habiéndose valido, sin embargo, de los medios de la empresa o de la experiencia adquirida en la misma. En este caso, la invención pertenecía al trabajador pudiendo conservar la empresa, para el caso de cesión, un derecho preferente sobre la misma. Dicho régimen era aplicable tanto a los trabajadores del sector privado como a los del sector público, incluyendo en este sentido, a los profesores e investigadores de las universidades.

Pero en aquel momento, el volumen de patentes permanecía prácticamente estático, por lo que el legislador decidió impulsar la economía nacional y

³⁶⁸ Por sus características, este tipo de invención no encuentra su equivalente en nuestro ordenamiento.

³⁶⁹ Éste consistía en una parte proporcional de los beneficios obtenidos por la explotación de la invención (entre el 30% y el 50%). En este sentido véase, BAX, A., “Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana”, en *Il Diritto Industriale*, núm.3, 2008, pp. 205-212, p. 205.

promover la innovación tecnológica incidiendo sobre la actividad inventiva del personal al servicio de la universidad³⁷⁰. Hasta entonces, la política industrial italiana había encomendado a la universidad la tarea de mantener el progreso técnico y científico del tejido empresarial mediante la transferencia de conocimiento por vías informales (conferencias, seminarios, etc.) o colaborativas (contratos y proyectos). Con el giro propuesto, el legislador se centró en la comercialización directa de los resultados universitarios de carácter aplicable³⁷¹. En este sentido, el art. 7 de la *Legge 18 ottobre 2001, n. 383* introduce un nuevo precepto en el *RD de 29 giugno 1939, n. 1127* (art. 24-bis)³⁷², que atribuye la titularidad de la invención al investigador cuando éste la hubiese realizado en el marco de una relación laboral con una universidad o una Administración pública que tenga entre sus fines institucionales incluya la investigación. A partir de aquí, el investigador pasa a considerarse propietario de todos los derechos derivados de la invención patentable de la que es autor³⁷³. Esta nueva regla, que vino a romper con la tradicional titularidad institucional, pretendería varios objetivos. De un

³⁷⁰ Así lo establece MONTANARI, M., “Proprietà Intellettuale e Ricerca Universitaria”, en *Il Diritto dell' Economia*, núm. 2, 2006, pp. 233-246, p. 233.

³⁷¹ Véase, DELLA MALVA, A., BRECHI, S., LISSONI, F., MONTOBBIO, F., “L’attività brevettuale...”, cit., p. 43.

³⁷² El tenor legal del art. 24-bis del RD 1127/1939 es el que sigue: “1. *In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. 2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni. 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore”.*

³⁷³ En caso de que sean varios los inventores, empleados de las universidades, de los entes públicos de investigación o de otras administraciones públicas, los derechos derivados de la invención pertenecen a todos por igual, a menos que se acuerde lo contrario (art. 24-bis).

lado, poner fin al habitual abandono y pérdida de interés que afecta a las invenciones una vez obtenidas y desarrolladas en la universidad. De otro, conseguir mayor difusión de la innovación y mejores relaciones de transferencia de tecnología entre la universidad y la empresa³⁷⁴.

2. Il Codice dei Diritti di Proprietà Industriale

En la actualidad, el régimen relativo a las invenciones universitarias y, en concreto, de las *invenzioni dei ricercatori*³⁷⁵ del ordenamiento italiano se encuentra recogido de manera particular en el art. 65 del *Codice dei Diritti di*

³⁷⁴ Esta norma fue objeto de discusión doctrinal. En su sentido más crítico, véanse, entre otros autores, GRANIERI, M., *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, Ed. Il Mulino, Bologna, 2010; DI CATALDO, “Le invenzione delle Università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese”, en *Rivista di Diritto Industriale*, vol. I, 2002, pp. 337 y ss; MUSSO, A., “Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni “universitarie” (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali)”, en AA.VV., *Proprietà Intellettuale e Concorrenza. Studi in onore di A. Vanzetti*, Ed. Giuffrè, Milán, 2004, pp. 1061 y ss. Sin embargo, desde un prisma más positivo se manifiestan sobre esta norma, SENA, G., “Una norma da riscrivere”, en *Rivista di Diritto Industriale*, vol. I, 2001, pp. 243 y ss; FLORIDIA, G., “Le invenzioni universitarie”, en *Il Diritto Industriale*, 2007, núm. 4, pp. 313 y ss. En concreto, sobre estos dos motivos véase, BAX, A., “Le invenzioni dei ricercatori...”, cit., p. 206.

³⁷⁵ El legislador italiano no ha determinado qué parte de la comunidad universitaria queda englobada bajo el término “ricercatore”, siendo los estatutos universitarios (“*Regolamenti degli Atenei*”) los que en última instancia lo prevén. Esto implica que podría incluir desde un investigador universitario en su concepción más pura hasta otros profesores de primaria o secundaria dedicados a la investigación. Para MONTANARI, M., si se hace una lectura de acuerdo a la finalidad perseguida por la norma, esto es, aumentar el volumen de resultados de carácter aplicado realizado por el personal con funciones de investigación en la universidad, este término - en principio indeterminado- debería acogerse de manera extensiva, sin perjuicio de la vinculación que el sujeto tenga con la universidad o con el ente público de investigación (en “Proprietà Intellettuale...”, cit., p. 237). Entendido así, tendrían la consideración de “ricercatore” a estos efectos, *i professori ordinari ed associati* (art. 1.1 del *d.p.r. 382/1980*), *i titolari d'assegni e contratti di ricerca* (art. 51.6 de la *Legge 27 de dicembre 1997, n. 449*); *i dottorandi di ricerca* (art. 4.2 de la *Legge 3 de luglio de 1998, n.210 y d.m. de 30 de aprile de 1999, n.224*); *i borsiti di ricerca e formazione avanzata* (art. 80 del *d.p.r. n. 382 de 1980*); *i borsiti postdottorato* (regulados en la *Legge de 30 de noviembre de 1989, n. 398*); *i tecnici laureati* (art. 35 del *d.p.r. n. 382 de 1980*); *i titolari di contratti integrativi di docenza e ricerca* (art. 1.14, de la *Legge de 4 de novembre de 2005, n. 230*). Sobre esta interpretación, véase LIBERTINI, C., “Appunti sulla nuova disciplina delle ‘invenzioni universitarie’”, en *Foro it.*, Vol. I, núm. 2, 2002, pp. 2170 y ss, p. 2173. Sin embargo, GHIDINI, G y PANUCCI, M. sugieren que tan sólo debería reputarse “ricercatore” aquel personal que mantenga una vinculación con la universidad estrictamente laboral o funcionarial, excluyendo cualquier otro tipo de colaboraciones “La disciplina dei brevetti per invenzione nel nuovo Codice della proprietà industriale”, (en *Il Diritto Industriale*, núm. 1, 2005, pp. 23-29, p. 26).

Proprietà Industriale de 10 de febrero de 2005³⁷⁶. Según este precepto, la titularidad de los derechos derivados de una invención patentable realizada en el marco de una relación de servicios con una universidad será atribuida al investigador, siempre que dicha invención haya sido realizada en el ámbito de su actividad investigadora³⁷⁷.

En general, en el ordenamiento italiano se distinguen dos tipos de *invenzioni dei ricercatori*. De un lado, las realizadas por investigadores de la universidad en el ámbito de sus funciones (se corresponden con las invenciones del profesor puras del ordenamiento jurídico español), cuya titularidad corresponderá al investigador (art. 65.1 CDPI). De otro, aquellas invenciones realizadas por el investigador en el marco de un convenio colaborativo con una empresa (que se vienen a corresponder con las invenciones del profesor contratadas del ordenamiento

³⁷⁶ El tenor literal establece lo siguiente: Art. 65.1. “(...) *quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. 2. L'Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore*”. Este precepto viene a reproducir lo establecido en la regulación anterior, concretamente en el art.7 de la *Legge 18 ottobre 2001, n. 383 Primi interventi per il rilancio dell'economia*.

³⁷⁷ Este precepto ha sido cuestionado desde un punto de vista constitucional, por una parte, debido al diverso tratamiento jurídico que plantea entre instituciones de investigación pública y privada; por otra, por el tratamiento diferente para las invenciones patentables y para otros resultados de la investigación universitaria protegidos por propiedad intelectual e industrial (diseños industriales, modelos de utilidad, software, entre otros). Véase, en este sentido, BAX, A., “Le invenzioni dei ricercatori...”, cit., p. 209. Asimismo, MONTANARI, M., “Proprietà Intellettuale...”, cit., p. 234.

jurídico español), en cuyo caso la titularidad se deja al arbitrio de las partes (art. 65.5 CDPI)³⁷⁸.

Centrándonos en las primeras, es destacable, en primer lugar, que el art. 65.1 CDPI se refiera directamente a la titularidad de los derechos derivados de una invención patentable y no a la titularidad de la invención (como prevé el ordenamiento español en el art. 20.2 LP/21 NLP), ocupándose así, el legislador italiano, del destino de los derechos que se deriven de las invenciones patentables. La alusión directa a un estadio posterior a la obtención de una invención dota al sistema de cierta seguridad jurídica pues la precisión terminológica permite garantizar unos efectos jurídicos concretos, esto es, la atribución de la titularidad de estos derechos, ante una realidad específica, cual es la obtención de una invención patentable.

En todo caso, en Italia, aunque el investigador sea el único legitimado para formular la solicitud de patente, no queda liberado del deber de comunicar a la universidad de pertenencia tal solicitud (art. 65.1 CDPI)³⁷⁹. La razón es que, una vez concedida la patente, la universidad puede exigir una parte de los beneficios de su explotación (en concreto, si existe licencia a terceros). El alcance de tal participación en los ingresos queda fijado en su normativa interna universitaria (Estatutos), pues la Ley sólo establece porcentajes mínimos, siendo así que la universidad deberá recibir como mínimo un 30% de los ingresos obtenidos por dicha explotación y el investigador un mínimo del 50% como justo premio (art. 65.3 CDPI). Parte de la doctrina italiana entiende (de manera razonable a nuestro entender) que esta previsión –65.3 CDPI– no debería tener cabida en el sistema del privilegio académico, pues la atribución al profesor de la titularidad de la invención patentable debería conllevar el derecho del inventor a negociar con el tercero interesado todas las condiciones de su transmisión (licencia o cesión)³⁸⁰.

³⁷⁸ Sobre la distinción apuntada en el texto, BALCONI, M., BRESCHI, S. y LISSONI, F., “Networks of inventors and the role of academia: an exploration of Italian patent data”, en *Research Policy*, vol. 33, pp.127-145, 2004.

³⁷⁹ Este precepto se refiere al deber de comunicar una vez que se ha solicitado la patente de invención. Si embargo, esto no impide al investigador ceder la titularidad de la invención patentable (que no de la patente) a un tercero distinto de la universidad de pertenencia. Se trataría de una actuación anterior y, por tanto, permitida (art. 63 CDPI).

³⁸⁰ En este sentido, DI CATALDO, V., “Le invenzioni...”, p. 340; y SENA, G., “Una norma...”, pp. 245-246.

La regulación indicada deja entrever una cierta manifestación del sistema “institucional” ya que, si bien se apuesta por la titularidad individual del investigador, también se atribuye un papel fundamental a la universidad al exigir que le sea comunicada la solicitud y al prever el derecho a participar en los beneficios de la explotación. A nuestro juicio, se estaría ante un modelo “mixto”, o de carácter intermedio que también se manifiesta en otras medidas como por ejemplo que transcurridos cinco años desde la concesión de la patente sin que el investigador hubiese procedido a explotarla, la universidad adquiere de manera automática (*ex lege*) un derecho de explotación no exclusivo y gratuito de la misma, junto con los derechos económicos correspondientes, pudiendo además conceder licencias de explotación a tercero (art. 65.4 CDPI)³⁸¹.

Por lo que se refiere a la segunda modalidad de *invenzioni dei ricercatori*, el último apartado del art. 65 CDPI determina que la regla del privilegio académico no será aplicable en caso de que la investigación de la que trajo causa la invención hubiese sido financiada o cofinanciada por un tercero, con independencia de que se trate de una entidad pública o privada. En este caso, hablaríamos de “*ricerca vincolata*” (investigación contratada)³⁸² en contraposición a aquella en la que la investigación es totalmente sufragada por la universidad o por el ente público de investigación (“*ricerca libera*” o investigación libre). Este doble régimen, que algunos autores han denominado “*sistema dualistico*”, ha provocado discusiones doctrinales por el conflicto real que genera entre la investigación libre y la contratada en términos de atribución de la titularidad del derecho a la patente³⁸³, pues no queda especificado el régimen que seguirán las invenciones en el caso de “*ricerca vincolata*”. Lo único que se deduce de la regulación es que, en ningún

³⁸¹ La concesión automática de este derecho a la universidad está en consonancia con la obligación de explotar prevista, con carácter global, en el Convenio de la Unión de París (CUP), en su art. 5 en sede de licencias obligatorias. En concreto, el art. 5 A.2. CUP: “*Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación*”.

³⁸² En este caso, la actividad del investigador será retribuida con una participación en los ingresos percibidos por la universidad. Véase, MONTANARI, M., “*Proprietà Intellettuale...*”, cit., p. 245.

³⁸³ Sobre este doble régimen, desde un punto de vista crítico véase, RICOLFI, M., “*Le invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*”, en *Diritto Industriale*, 1/1998, pp. 10 y ss, p. 12.

caso, la titularidad recaerá sobre el investigador³⁸⁴. Algunos afirman que, salvo que las partes acuerden otra solución, la invención patentable obtenida a partir de una investigación (co)financiada será objeto de co-titularidad entre la universidad y la empresa o ente público financiador³⁸⁵.

V. INCORPORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TITULARIDAD EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS. REALIDAD PRÁCTICA

Como queda constatado, dos son los modelos de titularidad de las invenciones del profesor/investigador. Sin embargo, la concreta incorporación y puesta en práctica de dichos modelos por cada ordenamiento de acogida ofrece una realidad plural, diversa e impredecible. Este mapa tan dispar es fruto de la confluencia de varios factores. De un lado, el marco jurídico que ampara el régimen elegido y, de otro, las medidas legales y políticas que lo acompañan. Ello unido a las características propias de cada ordenamiento con condiciones de partida diferentes (a nivel político, económico o jurídico) hacen que el alcance y la repercusión práctica del concreto modelo instaurado sean muy diferentes.

³⁸⁴ No queda claro si los derechos derivados de resultados revierten en la universidad o si, por el contrario, son adjudicados al ente que financia la investigación. En palabras de AREZZO-BOZZA, E., el apartado 5 del art. 65 CDPI plantea una “*discriminazione nella discriminazione*”, puesto que el precepto (en sus apartados anteriores, del 1 al 4) configura una excepción al régimen establecido para el resto de investigadores procedentes de la esfera privada, cuyos derechos sobre sus invenciones pertenecerán a su empleador. En definitiva, la norma discrimina según la naturaleza pública o privada del ente empleador, estableciendo una excepción sobre este régimen excepcional [en “La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi”. Comunicación presentada en *IV Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale”. Impresa e Mercato fra liberalizzazioni e regole*, Roma, 2012-2013, pp. 1-29, p. 5. http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/18979/arezzo_e_paper_15.02.2013.pdf (Consultado el 24/07/2014)]. Asimismo, UBERTAZZI, L. C. señala otra posible discriminación, esta vez según la naturaleza básica o aplicada de los resultados de la investigación universitaria. Mientras que en sede de invenciones, la titularidad se adjudicará a los investigadores, en materia de derechos económicos relativos a resultados básicos de la investigación universitaria (programas de ordenador o base de datos) la titularidad corresponderá a la universidad (en “Le invenzioni dei ricercatori universitari”, en *Contratto e impresa/Europa*, 2003, pp. 1109 y ss, pp. 1119-1120).

³⁸⁵ En este sentido, Cfr. LISSONI, F., CALDERINI, M., GRANIERI, M. y SOMBRERO, M., “Un “privilegio” da respingere”, en *La Voce* de 9 de diciembre, disponible en <http://www.lavoce.info> (Consultado el 15/06/2012); GALLI, C., “La protezione di brevetti e dei segreti industriali dopo el codice della proprietà intellettuale all’attuazione della direttiva ‘Enforcement’”, en *Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Intellettuale*, Marzo, 2007, pp. 2-5, p. 4.

1. La titularidad institucional en Estados Unidos

Apenas transcurrida una década desde la implantación de la titularidad institucional en Estados Unidos, ya se podían constatar los primeros cambios vinculados, en principio, a la reforma. Antes de 1980, tan sólo el 5% de patentes propiedad del Gobierno (sobre 28.000) se transferían y explotaban de manera efectiva en el sector privado³⁸⁶, panorama que hacía necesario un planteamiento que asegurase mecanismos de transferencia tecnológica seguros y uniformes. Con la promulgación de la LBD se observó un cambio cuantitativo y cualitativo en el comportamiento de las universidades. La *Association of University Technology Managers* (AUTM) señala que, a finales de 1999, se habían celebrado 21.000 contratos de licencia y concedido 12.324 patentes de invención generadas por las universidades norteamericanas, lo que supone haber multiplicado por diez la concesión de patentes universitarias desde la introducción de la referida norma³⁸⁷. Y los investigadores tuvieron, por primera vez, la posibilidad de entrar en contacto directo con la industria, eventualidad que permitió otorgar una nueva orientación a su investigación y una mejora cualitativa de sus resultados³⁸⁸. La actividad de protección tecnológica mediante patente experimentó un crecimiento

³⁸⁶ No obstante, cabe decir que una parte de la cartera de propiedad intelectual estatal tenía el potencial para un mayor desarrollo, aplicación y comercialización. Al respecto, H. SCHACHT, W., “The Bayh-Dole Act: Selected Issues in Patent Policy and the Commercialization of Technology”, en *Congressional Research Service*, 7-5700, 2012, disponible en <http://fas.org/sgp/crs/misc/RL32076.pdf> (Consultado el 02/07/2013).

³⁸⁷ Este incremento fue observado para el período 1980-2000. Estas actuaciones generaron unos beneficios del orden de 862 millones de dólares traducidos en regalías para la enseñanza de los hospitales y universidades, solamente en el año fiscal año 1999. Se estima que estos beneficios financieros producen una afluencia a la economía estadounidense de 40.9 mil millones de dólares por año. Esta información se puede consultar en “AUTM Licensing Survey: FY 1999: A Survey Summary of Technology Licensing (and Related Performance for U.S. and Canadian Academic and Nonprofit Institutions and Patent Management Firms)”, 1 (Assn. of U. Tech. Managers, Inc. 2000), disponible en <http://www.provendis.info/home/downloads/AUTMFY1999Survey.pdf> (Consultado el 13/10/2013).

³⁸⁸ Sobre éste y otros efectos positivos del BDA véase, SIEPMANN, T. J., “The global exportation of the U.S. Bayh-dole Act”, en *University of Dayton Law Review*, vol. 20:2, 2004, pp. 209-244, pp. 230 y ss, disponible en <http://www.ipeg.eu/blog/wp-content/uploads/Thomas-Siepmann-THE-GLOBAL-EXPORTATION-OF-THE-U.S.-BAYHDOLE-Act.pdf> (Consultado el 04/05/2014). Según el autor, antes de la introducción de esta norma, los resultados de la investigación seguirían una trayectoria unidireccional acabando en el dominio público. Sin embargo, este nuevo planteamiento jurídico permitiría, en palabras del autor, una “polinización cruzada” (“*cross-pollination*”) entre la universidad y la industria, en la que los resultados son compartidos y dan lugar a nuevos proyectos.

exponencial en las universidades estadounidenses, así como la concesión de licencias de dicha tecnología; actividades cuyos beneficios se destinarían a futuras investigaciones.

Ahora bien, aunque parte de este éxito se debiera en gran medida a la implantación de la nueva norma³⁸⁹, existen otros muchos factores en juego³⁹⁰. La doctrina estadounidense reconoce que el aumento experimentado en el número de patentes universitarias concedidas desde la promulgación de la referida Ley se debe fundamentalmente al sistema universitario de Estados Unidos, único a nivel internacional por su dimensión y estructura³⁹¹, nota ésta que es un factor determinante a la hora de pretender exportar el modelo de titularidad estadounidense a otros ordenamientos, en particular a los europeos (*v.gr.*, España o Alemania). Además, tampoco se puede olvidar la coincidencia de la promulgación de esta norma con la contemporánea legislación en materia de biotecnología y farmacia. Un estudio empírico sobre alguna de las universidades más activas en materia de transferencia de resultados [como podían ser la de Stanford o la de California, entre otras] concluyó que el aumento en su actividad inventiva residía en el incremento de las ayudas federales destinadas a investigaciones en el ámbito de la biomedicina y la biotecnología conexas a la reforma legislativa en estas áreas de conocimiento³⁹².

Por todo ello, a nuestro juicio, sería necesario un estudio contextual propio de cada ordenamiento que pretendiera implantar el sistema estadounidense para concretar hasta qué punto dicho sistema podría garantizar resultados similares en condiciones diferentes.

³⁸⁹ En este sentido véase el primer informe emitido por la *U.S. General Accounting Office* (GAO) tras la promulgación de la reforma en materia de patentes, “Patent Policy: Recent Changes in Federal Law considered beneficial”, RCED-87-44, abril, 1987, 3. Según este estudio, existía consenso entre universidades y representantes de las PYMES en determinar que esta reforma había tenido un “impacto significativo en sus investigaciones y en la innovación” (“*P.L. 96-517 had a significant impact on their research and innovation efforts*”).

³⁹⁰ En esta línea de pensamiento, MOWERY, D.C., NELSON, R. R., SAMPAT, B.N. y ZIEDONIS, A. A., “The growth of patenting and licensing by U.S. Universities: An assessment of the effects of the Bayh-Dole Act of 1980”, en *Research Policy*, núm. 30, 2001, pp. 99-119, p. 99.

³⁹¹ Al respecto, véase MOWERY, D.C. y SAMPAT, B.N., “University Patents and Patent Policy. Debates in the USA, 1925-1980”, en *Industrial and Corporate Change*, vol. 10, 2001, pp. 781-814, p. 812.

³⁹² Al respecto, MOWERY, D.C., NELSON, R. R., SAMPAT, B.N. y ZIEDONIS, A. A., “The growth...”, *cit.*, p. 99.

2. La titularidad institucional en Alemania

La reunificación política que tuvo lugar en 1990, como hecho social, político y jurídico, dio lugar a una armonización de los sistemas de protección de la propiedad industrial en el ámbito universitario de la República Federal Alemana (en adelante, Alemania Occidental) y de la República Democrática Alemana (en lo sucesivo, Alemania Oriental). Los docentes de las universidades germano-occidentales disfrutaban del privilegio académico, pero tal medida no estaba expresamente prevista en las instituciones germano-orientales.

En el año 2000, una comisión de educación e investigación conjunta del Gobierno alemán y de los *Länder* concluyó, después de entrevistarse con varios expertos y partes interesadas, que el llamado privilegio académico era una de las causas principales de la escasez de solicitudes de patente³⁹³. La consecuencia fue que el sistema de titularidad individual desapareció en 2002 en toda la Alemania reunificada a través de la reforma de la ArbEG, profundamente inspirada en la vocación y orientación industrial de la invención universitaria concebida por la LBD norteamericana.

Un primer acercamiento a la situación alemana muestra un aumento de las patentes universitarias desde 2002³⁹⁴ pero, paradójicamente, éstas se concentraron en las universidades de la antigua Alemania Oriental, universidades que, en teoría, deberían haber acusado menos el cambio legislativo por haber convivido con el privilegio académico durante tan sólo una década. No obstante, la experiencia basada en un modelo titularidad institucional y en la solicitud de patentes (*path dependency*) conllevó una mejor adaptación al nuevo sistema también institucional³⁹⁵. En Alemania Occidental, por su parte, cualquier consecuencia

³⁹³ Al respecto, véase BLK Jahresbericht 2000 (2001), disponible en <http://www.blk-bonn.de/papers/jb2000.pdf> (Consultado el 25/08/2014).

³⁹⁴ Cfr. VON LEDEBUR, S., BUENSTORF, G. y HUMMEL, M., “University Patenting in Germany before and after 2002: What Role Did the Professors’ Privilege Play?”, en Jena Economic Research Papers, núm. 68, 2009, pp. 1-38, p. 17. Disponible en http://www.econ.mpg.de/files/2009/staff/Buenstorf_2009-068.pdf (Consultado el 9/02/2014).

³⁹⁵ En este sentido, VON LEDEBUR, S., ha señalado que la actividad en patentes más frecuente se da precisamente en aquellas universidades con experiencia previa a los cambios legislativos de 2002 (en “University-owned patents in West and East Germany and the abolition of the

derivada de la asunción del sistema institucional sería el resultado de una combinación del marco jurídico, la infraestructura, la estrategia de comercialización y el estudio de la patentabilidad.

En todo caso, con la introducción de la titularidad institucional, algunos autores comienzan a hablar del fenómeno “efecto póliza de seguros” (“*insurance effect*”), según el cual profesores que hasta entonces no habían solicitado patentes para sus resultados de investigación en el ejercicio de su privilegio, comenzaron a hacerlo con la nueva legislación, sabedores de que no tendrían que incurrir en los gastos derivados de la solicitud y gestión de las mismas³⁹⁶. Tiene que ver, por tanto, con el hecho de que, a la luz de la norma de 2002, sería la universidad la que habría de realizarlo y no el propio investigador³⁹⁷.

No se puede afirmar que cualquier cambio de tendencia subsiguiente a 2002 en materia de patentes fuese consecuencia directa de las modificaciones legislativas y, en concreto, de la abolición del privilegio académico³⁹⁸, pero sí es cierto que, desde entonces, la inmensa mayoría de las solicitudes de patente han provenido en Alemania de las universidades y sus organismos afiliados³⁹⁹. Podría deducirse, entonces, que lo que se introdujo con la reforma de 2002 fue un nuevo patrón de comportamiento a la hora de solicitar patentes, migrando desde el mundo empresarial al universitario en cuanto a la asunción de los gastos de solicitud de

Professors’s Privilege”, en *Working Papers on Innovation and Space*, núm. 2, 2009, pp. 3-21, p. 7).

³⁹⁶ VON PROFF, S., BUENSTORF, G., y HUMMEL, M., “University Patenting in Germany before and after 2002: What role did the Professor’s Privilege Play?”, en *Industry and Innovation*, vol. 19, núm. 1, 2012, pp. 23-44, p. 27.

³⁹⁷ TINNEMANN, P., ÖZBAY, J., SAINT, V., y WILLICH, S., “Patenting of University and Non-University Research Organisations in Germany: Evidence from Patent Applications from Medical Research Results”, en *PLoS ONE*, Vol. 5, núm. 11, 2010, pp. 1-11, p. 9.

³⁹⁸ En este sentido, cabe apuntar que esta reforma vino acompañada de acciones de financiación por parte del Gobierno Federal alemán, cuyo fin último era establecer unos organismos que se encargasen de la gestión y seguimiento en la explotación de patentes (*Patentverwertungsgesellschaften*, PVA). Dichos fondos se destinarían a financiar aquellas PVA que fuesen más competitivas en razón de estrategias comerciales y comprobación de la patentabilidad de los resultados obtenidos. Cfr. VON LEDEBUR, S., “University-owned patents in West and East Germany and the abolition of the Professors’s Privilege”, en *Working Papers on Innovation and Space*, núm. 2, 2009, pp. 3-21, pp. 5 y 25.

³⁹⁹ TINNEMANN, P., ÖZBAY, J., SAINT, V., y WILLICH, S., “Patenting of University...”, cit., p. 11

patente, cuando, quizá, lo que buscaba el legislador era un flujo contrario de la universidad a la empresa⁴⁰⁰.

La industria vio peligrar las invenciones que pudiesen surgir de sus colaboraciones con la universidad, riesgo éste ante el cual algunas universidades reaccionaron estableciendo unos contratos *standard* entre universidad e industria. Ejemplo de ello lo suponen los denominados “*Berlin Contracts*”, en sus diferentes ediciones desde 2003, el “*Marburg Contract*”, o el “*Max Planck Contract*”, entre otros⁴⁰¹.

3. La titularidad institucional en Reino Unido

La investigación desarrollada por las universidades del Reino Unido siempre ha supuesto un importante activo nacional merecedor de protección⁴⁰². Durante el período 2012-2013, las solicitudes de patentes presentadas por universidades se elevaron a 1942⁴⁰³ y las concedidas alcanzaron la cifra de 955; a su vez, llegaron a ser 150 las *spin-off* creadas para ese período (41 menos que el período anterior)⁴⁰⁴.

⁴⁰⁰ VON PROFF, S., BUENSTORF, G., y HUMMEL, M., “University Patenting...”, cit., p. 35.

⁴⁰¹ La nota común a todos ellos es que se trata de acuerdos trilaterales entre universidad-industria-investigador, donde quedan fijadas de antemano las obligaciones de cada una de las partes, así como los miembros integrantes del acuerdo (v. gr. los investigadores que participan de la universidad). Los rasgos diferenciadores entre unos contratos y otros se pueden encontrar en, GODDAR, H., “Joint University/Industry R&D Cooperations in Europe – The Legal Framework”, en *Industry-University Interactions*, de 6 de Diciembre de 2010. Disponible en <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/goddar061210.pdf> (Consultado el 16/07/2014).

⁴⁰² Muestra de ello son los resultados de carácter básico obtenidos para 2013. Con sólo el 0,9% de la población mundial, Reino Unido recibe el 11,6% de las citas y el 15,9% de las citas con más alto impacto. Sobre este extremo véase el Informe *International Comparative Performance of the UK Research Base: 2013*, Ed. Crown Copyright, 2013, p. 8. Disponible en https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/263729/bis-13-1297-international-comparative-performance-of-the-UK-research-base-2013.pdf (Consultado el 01/09/2015). Asimismo, *Final report and recommendations: Encouraging a British Invention Revolution: Sir Andrew Witty's Review of Universities and Growth*, Ed. Crown copyright, 2013, pp. 1-147, p. 22. Disponible en: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/249720/bis-13-1241-encouraging-a-british-invention-revolution-andrew-witty-review-R1.pdf (Consultado el 01/02/2015)

⁴⁰³ Desde 2007-2012 se había mantenido una tasa ascendente de solicitudes de patente hasta llegar en 2012 a la cifra de 2274. Como se aprecia, para el período señalado el número de solicitudes descendió, parte de ello debido a la crisis acusada crisis financiera de carácter global. Al respecto,

El asentado modelo de titularidad institucional británico propicia la frecuente celebración de contratos con el sector privado, siendo así que aproximadamente el 50% de las patentes universitarias suele quedar en manos del sector privado (“*corporate patents*”), mientras que el 40% permanece en la universidad (“*university patents*”)⁴⁰⁵.

En ocasiones, estos partenariados (*partnerships*) han evolucionado hasta convertirse en iniciativas llevadas a cabo por universidades con participación directa del tejido empresarial. Ejemplo de ello lo supondría la denominada “*Easy Access IP (Innovation Partnership)*”⁴⁰⁶ que, de la mano de universidades como Bristol, Glasgow y King’s College de Londres, proporciona un libre acceso a las empresas para utilizar una selección de derechos de propiedad industrial de estas universidades con un solo contrato (*simple, one-page agreement*).

Otra posibilidad de colaboración se manifiesta con el denominado “*Lambert Tool-Kit for University Business Collaboration*”⁴⁰⁷. Se trata de un conjunto de acuerdos ventajosos consensuados entre industria y academia (“*pre-negotiated ‘consensus bargain’ between industry and academia*”) que surge como contramedida al

sobre este motivo véase GRIMAKI, R., KENNEY, M., SEIGEL, D.S., y WRIGHT, M., “30 years after Bayh–Dole: Reassessing academic entrepreneurship” en *Research Policy*, vol. 40, num. 8, 2011, pp. 1045-1057.

⁴⁰⁴ Todos estos datos pueden ser consultados en el “*Higher education-business and community interaction survey*”, disponible en <http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/kes/measureke/hebci/> (consultado el 09/12/2014).

⁴⁰⁵ En Suecia (61%), Francia (71%) e Italia (81%) la mayor parte de patentes que recaen sobre invenciones generadas en la universidad se encuentran en mano del sector privado [Lissoni (2008)]. Sin embargo, en el caso estadounidense, Thursby et al. (2009) determina que el sector privado tan sólo es titular del 25% de estas patentes universitarias. Reino Unido se encontraría en una situación intermedia. STERZI, V., “Patent quality and ownership: An analysis of UK faculty patenting”, en *Research Policy*, vol. 4, núm. 2, marzo 2013, pp. 564-576, p.566. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2012.07.010> (Consultado el 13/09/2012).

⁴⁰⁶ Sobre esta iniciativa consúltese <http://www.gla.ac.uk/services/rsio/ipcommercialisation/easyaccessip/> (Consultado el 03/07/2014).

⁴⁰⁷ Es una estrategia desarrollada por el grupo “*Lambert IP*” basada en la experiencia colectiva de todos aquellos agentes implicados en la transferencia de tecnología en Reino Unido (“*UK’s technology transfer community*”). A mayor abundamiento, sobre esta estrategia véase *Collaborative Research between Business and Universities: The Lambert Toolkit 8 Years On*, Ed. Intellectual Property Office, 2013. Disponible en https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311757/ipresearch-lambert.pdf (Consultado el 05/08/2014); Asimismo, la guía *Intellectual Property Asset Management for Universities*, Ed. Intellectual Property Office, 2011, p. 22. Disponible en https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/308072/ipasset-management.pdf (Consultado el 05/08/2014).

principio “*one size fits all*”⁴⁰⁸, y trata de cubrir todos los posibles escenarios de colaboraciones público-privadas en materia de propiedad industrial. La nota diferenciadora entre unos y otros –*Easy IP* y *Lambert Tool Kit*– radica en la naturaleza y en los términos de participación del sector privado en los mismos.

Esto no son más que algunos ejemplos prácticos que revelan posibles bondades derivadas de un régimen de titularidad institucional donde la universidad es la encargada de negociar con el ente externo. Régimen no exento de críticas ya que, a pesar de tener la universidad una mayor presencia en el proceso de innovación y, con ello, en la sociedad, tal y como señala el denominado “*Manchester Manifesto*”, “*la actividad de patentar en la universidad debería continuar teniendo tan sólo un rol marginal en las relaciones universidad-industria para así poder minimizar los efectos negativos sobre la libertad académica y para salvaguardar el papel de las universidades en los sistemas de conocimiento*”⁴⁰⁹.

4. El privilegio académico en Italia

Desde la asunción del privilegio académico por el ordenamiento italiano, numerosos estudios de carácter empírico han puesto de manifiesto que la actividad de los investigadores en las universidades públicas italianas ha generado un gran volumen de invenciones universitarias⁴¹⁰; razón por la cual se considera que el

⁴⁰⁸ Esta estrategia entiende precisamente que ningún contrato de propiedad industrial puede asentarse bajo este lema. Este principio es utilizado normalmente en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual cuando se alude a la posibilidad de encuadrar bajo un mismo cuerpo normativo o, desde un punto de vista más amplio, de dar uniformidad a figuras similares. Sobre esta realidad, es recomendable DINWOODIE, G., “Remarks --“One Size Fits All”: Consolidation and Difference in Intellectual Property Law”, en *The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All?* (Eds. A. Kur, A. y Mizaras, V), Ed. Edward Elgar, 2011.

⁴⁰⁹ Se trata de un documento consensuado en el que participan 50 académicos multidisciplinares propuesto en 2009 por el “*Institute for Science, Ethics and Innovation at the University of Manchester*”. Cfr. RODHES, C., “University Patenting and the Advancement of Knowledge”, en AA.VV., *University Intellectual Property. A source of Finance and Impact* (Ed. RICHARDS, G.), Ed. Harriman House, Reino Unido, 2012, pp.125-144, pp. 125 y 126. Se puede acceder al informe *Who owns Science? The Manchester Manifesto*, en <http://www.isei.manchester.ac.uk/TheManchesterManifesto.pdf> (Consultado el 02/12/2014).

⁴¹⁰ Entre ellos consúltense, LISSONI, F. y MONTORBIO, F., “Brevetti universitari ed Economia della ricerca in Italia., Europa e Stati Uniti. Una rassegna dell’a evidenza recente”, en *Politica economica*, núm. 2, 2006, pp. 259-281; BALCONI, M., BRESCHI, S. y LISSONI, F., “Il trasferimento di conoscenze tecnologiche dall’a università all’a industria in Italia: nuovo evidenza sui brevetti di paternità dei docenti”, en *Il sistema della ricerca pubblica in Italia* (Dir. BONACCORSI, A), Ed. Angeli, Milán, 2003, pp. 55-100.

investigador es capaz de gestionar mejor que la universidad su propiedad industrial (invenciones universitarias)⁴¹¹.

La implantación del privilegio académico en Italia se basó en dos pensamientos clave. De una parte, el “*interesse egoistico del ricercatore*”⁴¹², esto es, el especial interés del investigador en obtener una patente de la invención obtenida derivada de su investigación, reduciendo el período temporal entre la consecución de la invención y la obtención de la patente. De otra, el alcance de una valoración y comercialización más eficiente de la patente universitaria cuando el investigador fuese el titular directo y autónomo de sus resultados ya que tomaría decisiones más acertadas respecto a la manera de explotarla⁴¹³. Por tanto, el fin último perseguido con la instauración del modelo de titularidad individual sería el aumento del número de patentes universitarias, al hacer partícipe en primera persona al investigador.

Con la introducción del privilegio académico, gran parte de las universidades italianas crearon y organizaron oficinas especializadas para ayudar a los profesores/investigadores en su nueva facultad o atribución. Si bien es cierto que esta actuación individualista de las universidades surgió en cierta medida como estrategia contraria al modelo de privilegio académico, no es menos cierto que estas actuaciones derivaron, por el contrario, en el resultado pretendido con la reforma, que no era otro que aumentar la explotación industrial de las invenciones universitarias⁴¹⁴. Con todo, existen autores que defienden que el incremento en las patentes universitarias y en la actividad de transferencia de tecnología tiene un origen anterior a la reforma, centrado en el momento en que las universidades

⁴¹¹ En este sentido, GRANIERI, M., *La gestione...*, cit., p. 167.

⁴¹² Véase, LIBERTINI, M., “I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, núm. 49, 2006, pp. 49 y ss, p. 60.

⁴¹³ Sobre este punto, RINALDI, L., “Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell’ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, 6/2005, pp. 432-457, p. 441. Para LIBERTINI, M., cuando el investigador, a través de su gestión particular, consiga una explotación adecuada de sus invenciones se generarán efectos beneficiosos para el conjunto del sistema (en “*Appunti sulla nuova...*”, cit., p. 2171 e ss.). Asimismo PENNISI, R., “L’attività inventiva dei ricercatori universitari. Strumenti di finanziamento, sfruttamento dei risultato e spin-off accademico”, en *Annali del Seminario Giuridico*, vol. IV (2002-2003), 2004, p.423.

⁴¹⁴ Cfr. BALDERI, C., *University Entrepreneurship in Italy*, Ed. Chiara Balderi Pisa, 2014, p. 12.

alcanzaron su autonomía a finales de los 80⁴¹⁵. Otros autores, por su parte, apuntan que esa tendencia en la producción de patentes por la universidad se encontraba oculta por la gran cantidad de patentes universitarias que quedaban en manos de la industria⁴¹⁶.

Independientemente de los resultados prácticos de la reforma, cabe cuestionar que el privilegio académico sea la herramienta óptima para tales resultados. Algún autor ha apuntado que ante un problema de estructuras organizativas y recursos [como era el predicable de Italia antes de la reforma], se ha respondido cambiando el régimen de propiedad de los resultados de investigación⁴¹⁷, y quizá otras medidas podrían conducir al resultado pretendido por el legislador. A título de ejemplo, se podría haber optado por implantar una “*cultura della proprietà intellettuale*” sólida que proporcionara a los investigadores de la universidad una mayor información sobre las herramientas de protección de sus invenciones patentables, y que a su vez ofreciera a la universidad una regulación interna favorecedora de una mejor gestión y comercialización de los resultados de la investigación, con base en la financiación y en el aprovechamiento de recursos⁴¹⁸.

VI. CONSIDERACIONES CRÍTICAS DE LOS SISTEMAS DE TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DEL PROFESOR PURAS

La comparación que hemos venido realizando, permite confirmar la dificultad de extrapolar los resultados experimentados por otros ordenamientos al propio, puesto que el punto de partida es diferente y existen factores externos que impiden que una misma medida normativa tenga la misma repercusión en un país u otro.

⁴¹⁵ Cfr. BALDINI, N., GRIMALDI, R. y SOBRERO, M., “To patent or not to patent? A survey of Italian inventors on motivations, incentives and obstacles to university patenting”, en *Scientometrics*, vol. 70, núm.2, 2007, pp. 333-354.

⁴¹⁶ Sobre esta realidad en general, véase MONOTTI, A. L. y RICKETSON, S., *Universities and Intellectual Property: Ownership and Exploitation*, Ed. Oxford University press, 2003.

⁴¹⁷ Cfr. GRANIERI, M., “La disciplina delle invenzioni accademiche nel Codice della proprietà industriale”, en *Il Diritto Industriale*, núm.1, 2005, pp. 29-36, p. 32.

⁴¹⁸ Así lo apunta AREZZO-BOZZA, E., “La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi “. Comunicación presentada en *IV Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale”. Impresa e Mercato fra liberalizzazioni e regole*, Roma, 2012-2013, pp. 1-29, p. 6. http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/18979/arezzo_e_paper_15.02.2013.pdf (Consultado el 24/07/2014).

Por ello, parece conveniente analizar, de manera individual, las notas objetivas que caracterizan cada modelo de titularidad en orden a poder deducir cuál de ellos es el que mejor se adecua a las características propias del ordenamiento español.

1. Consideraciones sobre el privilegio académico

Las implicaciones del privilegio académico son diversas dependiendo de la óptica desde la cual se afronte el análisis. Para el investigador, la principal ventaja del privilegio académico es la posibilidad de participar de manera activa y en su condición de agente principal en el proceso “investigación-invencción-explotación”, permitiéndole un seguimiento de la invención en todos sus estadios y un control directo sobre la misma (toma de decisiones en todas sus etapas). El hecho de que sea el investigador quien decida sobre el futuro de la invención comporta efectos colaterales para el conjunto del sistema (“*spillover effects*”), ya que tanto la sociedad como la propia universidad se benefician del mayor conocimiento que éste tiene tanto del área científico-técnica (estado de la técnica) como de los agentes de mercado. Nada desdeñable este último detalle, por cuanto supondría estar al tanto de la competencia empresarial y universitaria, lo que facilitaría cualquier explotación comercial posterior. Además, el poder de negociación del investigador estaría basado fundamentalmente en su experticia que le permite expresar a los agentes interesados las potenciales ventajas de la invención y posibilidades de desarrollos futuros, todo ello basado en su libertad para su comercialización.

No obstante, estas potencialidades positivas del privilegio académico encuentran contrapartidas negativas, particularmente en forma de gastos, pues es el investigador el que debe hacer frente al coste total de la obtención de patente, cuestión que se ve agravada en el caso de optar por una protección de ámbito internacional, lo que podría propiciar el abandono o la falta de proyección de la invención patentada. Esto crea un efecto desincentivador y limita la capacidad inventiva e investigadora de un profesor que no cuenta con capacidad económica.

Por su parte, la universidad participa de la repercusión de las invenciones de sus investigadores fortaleciendo el poder de su “marca” como lugar de acogida y

trabajo del inventor. En esta misma línea, la universidad puede capitalizar las invenciones de las que no es titular pero que la muestran como un polo de especialización en el área de la invención en cuestión, atrayendo a investigadores en formación y a otros, motivados por los nuevos resultados. El principal inconveniente para la universidad, sin embargo, es que pierde una posible fuente de financiación⁴¹⁹, sin perjuicio del derecho de la universidad a obtener una licencia de explotación no exclusiva y gratuita sobre la invención. Al mismo tiempo la universidad acoge inadvertidamente un debate entre la libertad de investigación y el interés del investigador, concretado en el hecho de que este último mantenga el control de sus invenciones desde el momento de su obtención, pudiendo condicionar la orientación de sus investigaciones⁴²⁰.

2. Consideraciones sobre la titularidad institucional

La titularidad institucional también arroja una serie de ventajas e inconvenientes que afectan por igual a aspectos económicos y sociológicos. Bajo este modelo, es improbable que el investigador incurra en gastos de “pruebas de concepto”⁴²¹, comercialización y gestión, y además se ve liberado de presiones sociales y laborales. Pero, sin embargo, como contrapartida perderá el control de la toma de decisiones sobre su investigación y sobre la información científico-técnica derivada de la misma lo que podría constituir una barrera a posibles futuras colaboraciones de investigadores externos⁴²² y supone una dificultad añadida para

⁴¹⁹ Así lo sugiere, BAX, A., “Le invenzioni...”, cit., p. 209.

⁴²⁰ Se trata del potencial peligro de que los investigadores centren su investigación en aquellas ideas que pudieran tener éxito comercial BLOOM, M. G., “University Licensing: Past, Present and Into the New Millennium”, en *Licensing Update* § 7.06, 2002.

⁴²¹ La universidad ha de indicar a sus potenciales licenciarios la posibilidad de industrialización de la patente y su consecuente incorporación al proceso productivo del agente en cuestión. A este proceso se le conoce como “prueba de concepto” (“*proof of concept*”) y será tratado *infra*, en el capítulo IV.

⁴²² En este sentido, el Prof. Eisenberg señala que dicha retención de la información “amenaza con empobrecer la dominio público de la ciencia que ha sido durante mucho tiempo un importante recurso para los investigadores, tanto en el sector público y privado” (“*threatens to impoverish the public domain of research science that has long been an important resource for researchers in both the public and private sectors*”). Al respecto véanse, EISENBERG, R. S., “Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research”, en *Virginia Law Review*, vol. 82, núm. 8, Noviembre, 1996, pp. 1663-1727, p. 1667; SIEPMANN,

seguir desarrollando la invención. Todo ello, unido a unos menores ingresos, conduce a la desmotivación de los investigadores académicos para culminar sus resultados de investigación, y se acompaña de frecuentes retrasos en las publicaciones científicas como consecuencia del secreto exigido para no quebrantar el requisito de novedad en la solicitud de patente⁴²³.

En cambio, la titularidad institucional abre para la universidad una serie de posibilidades que van, desde la creación de carteras de derechos industriales (*IP portfolio*) más atractivas, a un mayor control de sus resultados aplicables, pasando por su posicionamiento en el mercado como universidad “empresadora”⁴²⁴, a lo que se ha de sumar una de las notas positivas más relevantes para la universidad y es la posibilidad de contar con una fuente de recursos propia (autofinanciación). No obstante, estas potencialidades podrían convertirse en problemas en los supuestos en que no se disponga de los *inputs* o recursos necesarios para ejecutarlas correctamente, en concreto, de especialistas para gestionar esas carteras de activos industriales; habilidades para la negociación; o de información adecuada sobre mercados y tecnología⁴²⁵.

El análisis de estos pros y contras puede resumirse en el siguiente cuadro:

T. J., “The global exportation of the U.S. Bayh-dole Act”, en *University of Dayton Law Review*, vol. 20:2, 2004, pp. 209-244, pp. 237.

⁴²³ Véase, HARRINGTON, P. J., “Faculty conflicts of interest in an age of academic entrepreneurialism: An Analysis of the Problem, The Law and Selected University Policies”, en *Journal of College and University Law*, vol. 27, núm. 4, 2001, pp. 775-831, pp. 787 y ss.

⁴²⁴ Una universidad empresadora es aquella que no teme maximizar el potencial de comercialización de sus ideas y crear valor en la sociedad y no ven en ello una amenaza importante para los valores académicos. En este sentido, CLARK B. R., “Sustaining Change in Universities: Continuities in Case Studies and Concepts”, en *Tertiary Education and Management*, June 2003, vol. 9, núm. 2, pp 99-116.

⁴²⁵ Para una correcta gestión de la propiedad intelectual e industrial procedente de la universidad, en especial, a partir de la creación de oficinas de transferencia de tecnología consúltese, MANDERIEUX, L., *La proprietà intellettuale nelle Università. Guida pratica alla creazione e gestione di Uffici di Trasferimento Tecnologico* (Col. Quaderno del Dipartimento núm. 106), Ed. Litotipografia Alcione S.r.l., Trento, 2012. Se trata de una adaptación a la realidad Italiana de la *Guía práctica para la creación y la gestión de Oficinas de Transferencia de Tecnología en Universidades y Centros de Investigación de América Latina. El rol de la propiedad intelectual*, 2011, elaborada por el mismo autor para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/1026/wipo_pub_1026s.pdf (Consultado el 4/06/2015).

	PRIVILEGIO ACADÉMICO	TITULARIDAD INSTITUCIONAL
INVESTIGADOR	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Control sobre el proceso de investigación. ✓ Conocimiento del área científico-técnica. ✓ Conocimiento de los agentes de mercado. ✓ Mayor poder de negociación. ✓ Libertad para su comercialización. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ No incursión en gastos de pruebas de concepto, comercialización y gestión. ✓ Carencia de presión social y laboral.
	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Gastos de obtención, tramitación y mantenimiento de la patente. ✗ Costes de internacionalización de la patente. ✗ Ausencia de respaldo por parte de la comunidad universitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Pérdida del control de su investigación. ✗ Obstáculo para futuros de desarrollos. ✗ Barrera a futuras colaboraciones con investigadores externos. ✗ Ausencia de incentivos. ✗ Menores ingresos derivados de la comercialización. ✗ Retraso en la publicación de los resultados de investigación.
UNIVERSIDAD	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Efectos colaterales que redundan en mayor prestigio. ✓ Especialización científica o técnica. ✓ Mayor motivación de la comunidad investigadora. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>IP portfolio</i> más atractivas. ✓ Control sobre sus resultados aplicados. ✓ Fuente de recursos adicional. ✓ Posicionamiento en el mercado.
	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Posible pérdida de una fuente de autofinanciación. ✗ Pérdida del control sobre las investigaciones. ✗ Abandono de ciertas ramas de investigación. 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Falta de profesionalización de la gestión del <i>IP portfolio</i>. ✗ Escaso poder de negociación ✗ Posible pérdida de información. ✗ Pérdida de la competitividad. ✗ Desconocimiento del mercado y de la tecnología.

Fuente: Elaboración propia (✓ Ventajas; ✗ Inconvenientes)

3. ¿La titularidad institucional o el privilegio académico como opción para España? Propuesta de una realidad modulada

Del cuadro comparativo anterior y, evaluando de manera absoluta (numérica) las ventajas e inconvenientes que para ambos sujetos (universidad e investigador) suponen los modelos de titularidad estudiados, cabría deducir, en una primera aproximación, una indudable victoria del privilegio académico, al reportar mayores beneficios para el investigador que los que le proporcionaría un sistema de titularidad institucional; y compensando éstos los inconvenientes que este modelo (titularidad individual) supondría para la universidad. Por lo que respecta al sistema institucional, serían numerosos los aspectos negativos que se derivarían para la universidad e investigadores, por lo que debería ser rechazado.

Sin embargo, una interpretación hermenéutica permitiría comprender que los dos sistemas comparten puntos de conexión en los que, precisamente, cabe advertir ciertas debilidades susceptibles de corrección. En concreto, son dos las notas compartidas sobre las que conviene incidir. De un lado, la necesaria (y a veces inexistente) participación de ambos agentes en todas las etapas del proceso innovador (desde la generación de la invención hasta su transferencia); de otro [y que normalmente es causa del anterior] la deficiente comunicación que existe entre el profesor y la universidad. La solución a ambas notas será diferente ya que afecta a derechos y deberes de diversa índole⁴²⁶.

En primer lugar, es necesario que el investigador y la universidad sean conscientes de que una actuación conjunta puede reportarles un mayor beneficio, pudiéndose aprovechar las cualidades de ambas partes para lograr una buena transferencia del conocimiento. Con esta finalidad, la LP debería hacer partícipes a ambos agentes de todas las etapas del proceso de innovación para lo que sería aconsejable, a nuestro juicio, la implantación de una política universitaria basada en incentivos. Y, puesto que nuestro ordenamiento se basa en una titularidad institucional, tales incentivos deberían dirigirse al investigador para compensar este posible privilegio de la universidad. Como se ha apuntado en varias ocasiones, el profesor es quien mejor conoce tanto la invención como sus potenciales interesados, por lo que debería aumentar su presencia y protagonismo en las fases relativas a la protección (tipo y territorio) y explotación (negociación) de la invención.

a) Sería recomendable recoger en la Ley un deber de colaboración del inventor con la universidad que sobrepase la mera exigencia de comunicación de la invención. Si bien el art. 18.2 LP prevé una cierta colaboración del profesor con la universidad⁴²⁷, tal deber podría ser concretado en obligaciones diversas, como por ejemplo asesorar y contribuir en las decisiones que adoptara de la universidad en torno a su resultado. Pero es evidente que esta implicación del profesor debería conllevar como contrapartida derechos de índole económica. Éste, precisamente, parece ser el propósito buscado por el art. 15.1 b) LCTI cuando establece como

⁴²⁶ En este análisis, su tratamiento se realizará desde un punto de vista institucional por ser el sistema que ha adoptado el legislador español.

⁴²⁷ Sobre este deber de colaboración del profesor con la universidad, véase *infra* el Capítulo V.

deber del personal investigador la colaboración en los procesos de transferencia de los resultados de sus investigaciones.

b) Sería además conveniente, una clara regulación del reparto de beneficios correspondientes al profesor y a la universidad pues, si bien es cierto que en la actualidad cada universidad tiene libertad para fijar dicha participación, ello sólo provoca una gran disparidad de criterios en torno a este extremo⁴²⁸. En nuestra opinión, lo recomendable sería la inserción de unos márgenes (mínimo y máximo) capaces de garantizar una compensación tal que el investigador se sintiera motivado para comunicar y colaborar en la transferencia de su resultado; cuestión que no ha sido abordada por la NLP.

c) Otro incentivo para el profesor, que ayudaría a mantener un alto grado de colaboración con la universidad, sería la posibilidad de que éste pudiese negociar la titularidad de la invención a título particular si estuviese interesado en la misma. Cabría hablar entonces de una especie de “derecho preferente del profesor” para el caso en el que la universidad renunciase a su derecho a la patente o cuando ésta se negase a extender la protección de la invención más allá del ámbito nacional cuando el mercado favorable a su explotación el extranjero⁴²⁹.

d) Una de las medidas más relevantes para conseguir una estrecha colaboración investigador-universidad, consiste en garantizar una buena y constante comunicación entre ambos. Para ello, como se ha apuntado supra, es recomendable incluir y concretar legalmente el deber del profesor de comunicar la obtención de la invención a la universidad, pero también lo es incidir en la forma (medio y contenido) y plazo para su cumplimiento, además de identificar el órgano receptor de la comunicación. La incorporación de esta medida podría requerir otras de carácter estructural, como lo es la necesidad de que la universidad disponga de personal especializado que asista todo el proceso, lo que exigiría la profesionalización de las agencias de transferencia (si las hubiere)⁴³⁰.

⁴²⁸ Sobre el reparto de beneficios en las distintas universidad españolas, véase *infra* el Capítulo IV.

⁴²⁹ Sobre este extremo véase el Capítulo IV.

⁴³⁰ En la actualidad, la mayor parte de las debilidades que comporta este sistema, como pueda ser la pérdida de información durante el proceso de elaboración de la invención, se da precisamente por la falta de especialización de quienes se encuentran a cargo de las OTRIs. Por ello, se hace cada vez más necesaria una profesionalización de las personas dedicadas a la transferencia de conocimiento y una coordinación incrementada de todas las estructuras de apoyo. Cfr. RODRÍGUEZ POMEDA, J. y CASANI FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, F., “La transferencia

Esta medida ha sido acogida en la NLP, incluyendo por primera vez el plazo y la forma para comunicar la invención por parte del profesor (art. 21.2 NLP).

e) El deber del profesor de comunicar la invención debería tener su reflejo en un comportamiento paralelo por parte de la universidad que debería traducirse en la obligación de contestar en el plazo que se establecía al efecto sobre su decisión en torno a la invención. Este deber debería quedar bien perfilado, debiendo pronunciarse la universidad sobre si está interesada o no en la invención y en caso afirmativo, qué tipo de protección ha decidido conferirle, el cauce para contestar, el plazo para cumplir con este deber, así como la consecuencia jurídica de su incumplimiento. Esta medida también ha sido acogida por primera vez en el art. 21.3 NLP.

Las medidas apuntadas no son más que algunas de las que podrían venir a integrar ciertas lagunas técnicas que se observan en la actual LP y que ayudarían a mejorar un modelo que ya se encuentra asentado en nuestro ordenamiento (el institucional) sin tener que cambiar al sistema del privilegio académico. Para conseguir el equilibrio, lo deseable sería mantener el sistema de titularidad institucional, dadas sus bondades (autofinanciación y especialización) pero con cierta flexibilidad. Como se ha señalado, algunas de las medidas que se han expuesto (entre ellas, el deber de comunicación, el plazo, la forma y la no divulgación) han sido ya incorporadas por el art. 21 NLP, pero cabrían todavía otras posibles mejoras, como otorgar al profesor el derecho preferente a proteger la invención en el caso de que la universidad no esté interesada en la misma o cuando rehúse a extender su protección en el extranjero, tal y como se ha visto.

En definitiva, el hecho de que la universidad sea titular de las invenciones del profesor, no debería suponer que el investigador quedara apartado del proceso; muy por el contrario, a nuestro juicio éste debería continuar siendo el centro de todo el proceso innovador, desde la consecución de la invención hasta su eficaz transferencia.

de tecnología en España. Diagnóstico y perspectivas”, en *Revista de Economía Industrial*, núm. 366, 2007, pp. 15-22, p. 20. En todo caso, con la implantación de esta medida se podría conseguir una mayor agilidad del proceso lo que disminuiría el retraso de las publicaciones de las investigaciones y también convertiría a las universidades en agentes más competitivos.

VII. PARTICULARIDADES DE LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DEL PROFESOR CONTRATADAS

1. La universidad o el investigador como partes del contrato

El art. 20.7 LP se refiere a las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de un contrato celebrado con un ente privado o público. Esta norma trata de proporcionar un régimen jurídico para aquellas invenciones surgidas de una posible colaboración de la universidad con otras entidades públicas o privadas, siendo el contrato el que especifique a cuál de las partes contratantes corresponde la titularidad de las invenciones que se obtengan. Pero este precepto no parece aclarar quién es el sujeto que contrata con el agente externo, pudiendo ser el profesor o la universidad⁴³¹.

El art. 11 de la LRU (al que se refiere el art. 20.2 LP, a propósito de las invenciones del profesor) y de igual manera su sucesor -el art. 83 LOU- podrían despejar, en cierta medida, aquella indeterminación⁴³². En concreto, el art. 83.1 LOU permite a “*los Grupos de investigación reconocidos por la universidad, los Departamentos y los Institutos universitarios de investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación (....)*” celebrar contratos cuyo objeto sea la realización de

⁴³¹ El legislador tan sólo prevé la posibilidad de celebrar un contrato marco con un ente privado o público en virtud del cual, como veremos, el profesor se obliga a “investigar”, siendo el contrato el que determine la atribución de la titularidad de las invenciones, su explotación y la participación en los beneficios.

⁴³² Para PÉREZ PÉREZ, (M., *Invenciones laborales de trabajadores*, ob. cit., pp. 219 y ss), esta remisión del art. 20.2 LP a la LRU, no deja a esta última en segundo plano. Baste decir que para el autor, la vía utilizada por el legislador a partir de este art. 11 LRU responde al planteamiento de un régimen que, si bien no debe dársele el calificativo de excepcional, “*debe entenderse como alternativo pero prioritario y nada despreciable*”, en la medida en que la norma que integra dicho art. 11 es anterior a la LP.

trabajos de carácter científico, técnico o artístico, o el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación⁴³³.

A *priori* podría entenderse que un Departamento universitario puede suscribir contratos con un ente externo, sin embargo, al ser el Departamento sólo una unidad administrativa de la universidad, carece de personalidad jurídica para tal fin salvo autorización o poder expreso a su titular en dicho sentido. De hecho, ésta es la interpretación que han seguido numerosos Estatutos universitarios y que se desprende del procedimiento fijado para la celebración de dichos contratos, así como de los criterios que éstos sientan en torno al destino de los bienes y recursos que se obtengan en el marco de los mismos (art. 83.2 LOU). A título ilustrativo, los Estatutos de la Universidad de Murcia (UMU) disponen que es función del Consejo del Departamento autorizar a los profesores para contratar a través del mismo con carácter previo a la necesaria autorización rectoral (art. 67.2)⁴³⁴. Lo que aquí se expone es que el Departamento debe conocer la pretensión del profesor y emitir un informe –preceptivo pero no vinculante– en aras a la autorización por el Rector del contrato que se pretende⁴³⁵. Pero, aunque la autorización del contrato corresponda al máximo representante legal de la universidad –Rector–, el contrato lo firman las partes, en este caso, ente público o privado y profesor. En este supuesto el Rector no firma el contrato sino que tan sólo autoriza que lo firme el profesor, por lo que las partes del contrato son ente externo y profesor; y su máxima consecuencia se materializa en la responsabilidad

⁴³³ Posibilidad que, a su vez, garantiza el art. 68 LOU cuando se refiere al régimen de dedicación del profesorado. En concreto, el precepto apunta la compatibilidad de ejercer las funciones que le son propias con la realización de estos trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el art. 83. En todo caso, conviene hacer una puntualización que el ámbito de aplicación tanto del art. 83 LOU como de su antecesor, se proyecta hacia una realidad bastante más amplia que el precepto de la LP que los integra. Mientras que el art. 20.1 LP se refiere tan sólo a las invenciones, la LRU y, posteriormente, la LOU, se refieren a todo tipo de resultado de investigación (obra científica y artística).

⁴³⁴ En este mismo sentido se pronuncia el art. 213 de los Estatutos de la UMU determinando que la autorización para la firma de los contratos y la compatibilidad para participar en ellos será concedida por el Rector, debiendo ser, la realización de los trabajos pretendidos por el profesor, comunicada al Consejo de Departamento con carácter previo a tal autorización rectoral. Véase el Decreto nº 85/2004, de 27 de agosto, de Consejo de Gobierno de la CARM por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Murcia, disponible en <https://sede.um.es/sede/normativa/estatutos-de-la-universidad-de-murcia/pdf/1.pdf> (Consultado el 10/06/2015).

⁴³⁵ En cualquier caso, transcurridos diez días sin que se haya emitido informe al respecto, podrá continuarse la tramitación del expediente entendiendo que se cumple lo previsto en las normas de aplicación.

por el cumplimiento del contrato que será del profesor y no de la universidad. Planteamiento que lleva a entender que el profesor no puede actuar al margen de la universidad y que si, excepcionalmente, la LOU le permite “hacer competencia”⁴³⁶ a la universidad en sus funciones de investigación por encargo expreso de un ente externo, la universidad en todo caso debe autorizarlo, pudiendo negarse a conceder tal autorización.

Desde la perspectiva expuesta, un Departamento nunca podría ser parte contratante; pero no parece ser ésta la única interpretación del art. 83 LOU pudiéndose defender que es el Departamento –su director como representante del mismo– el que contrata con el ente público o privado, afectando la obligación de investigar derivada del mismo a todos los profesores que lo integran (o a los concretos profesores en los que el ente externo esté interesado). En este escenario, las partes contratantes serían el director del Departamento y el ente externo, debiendo autorizar la firma del contrato, también en este caso, el Rector. Alguna normativa universitaria ha previsto expresamente un listado de “sujetos” que podrían ser partes contratantes en sede del art. 83 LOU⁴³⁷. En concreto, el art. 143 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba determina que estos contratos pueden ser suscritos por el Rector, por los Directores de Departamentos, por los Directores de Institutos Universitarios de Investigación y por los investigadores responsables de los Grupos de investigación, pero tan sólo en el primero de los

⁴³⁶ Entendemos que sería “hacer competencia” ya que el profesor se dedicaría a investigar para un ente externo en detrimento del tiempo dedicado a investigar para su universidad de pertenencia. Normalmente, dicha actividad no podrá realizarse con menoscabo de las tareas docentes que le correspondan al profesor. En este sentido, véase el art. 112 de los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid, disponibles en http://www.reitoria.unicamp.br/estatuto/pdf/4_Univ_Madrid_Estatutos.pdf (Consultados el 14/07/2015). Este último límite se deriva del art. 4 RD 1930/1984, de 10 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (parcialmente modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre) que se encuentra en vigor en la medida en que no contradiga lo establecido en la LOU, como pueda ser el caso de este extremo.

⁴³⁷ Para NORES TORRES, L. E., del art. 83 LOU se desprende que puede ser “contratista” tanto un Grupo de investigación universitario, como un Departamento o un Instituto universitario de investigación, así como su profesorado a través de cualquiera de ellos (o de otros, como centros o fundaciones dedicados a iniciativas investigadoras), de lo que se deduce que el profesor no puede suscribir de forma directa el contrato, sino que deberá hacerlo a través de los citados entes (en “La investigación bajo demanda”, en AA.VV., *Investigación, docencia universitaria y derechos de propiedad intelectual*, (Dir. SAIZ GARCÍA, C. y UREÑA SALCEDO, J. A.; Coord. ALTÉS TÁRREGA, J. A.), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 95-117, p. 109).

casos –cuando sea suscrito por el Rector– se actuará en nombre de la universidad; también podrá ser suscrito por los profesores, en su propio nombre⁴³⁸.

La NLP viene a proporcionar un criterio claro al problema de determinación del sujeto contratante desde la perspectiva de la universidad al aludir directamente a “*los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1*” [esto es, Organismos Públicos de Investigación y de otras Administraciones Públicas, las Universidades Públicas, las Fundaciones del Sector Público Estatal, las Sociedades Mercantiles Estatales y los Centros de Investigación de la Administración General del Estado] “*celebren con entes públicos o privados*” (art. 21.5 NLP). La interpretación literal del precepto lleva a entender que es la universidad la que directamente contrata con el ente. Y aunque la norma menciona seguidamente el personal investigador, no se refiere a éste parte contratante sino como obligado a desarrollar la investigación en el marco de dichos contratos/convenios⁴³⁹.

2. Titularidad de los resultados

La ley aplicable a las invenciones del profesor contratadas es la que se deriva del contrato, esto es, la autonomía de la voluntad, por lo que, con independencia de quién sea el contratante por parte universitaria, el titular de los resultados y su régimen de explotación será el que disponga el contrato⁴⁴⁰. Por ello, es necesario

⁴³⁸ Véanse los Estatutos de la Universidad de Córdoba, disponibles en <https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2014/00305> (Consultado el 14/07/2015).

⁴³⁹ Art. 21.5 NLP: “*En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos*”.

⁴⁴⁰ Existen algunas universidades que recogen en su normativa interna unas directrices a seguir en la celebración de un contrato en el marco del art. 83 LOU y en lo que respecta a la titularidad de las invenciones. Así, por ejemplo, la Universidad de Almería aconseja que en “*toda negociación contractual entre empresas y universidad en relación a quién pertenecen los derechos de propiedad industrial que puede generar un contrato (...), la universidad debe partir, como norma, con disponer de la titularidad de todo o, al menos, del 50% de estos derechos (...). Sólo en casos muy excepcionales, y tras el análisis de las características de cada contrato (cuantía, antecedentes, aportación científica del investigador, ...) se podrá ceder en el contrato a la empresa el 100% de los derechos de propiedad industrial que se pueda generar*”. Véanse, las Directrices a

concretar los contratos de referencia, con el ánimo de determinar el carácter de la negociación y gestión de los mismos.

Existe una amplia variedad de contratos que podrían reconducirse a los de consulta universitaria, de cooperación, de peritaje o los de investigación y los de valorización⁴⁴¹. De todos ellos, es lógico pensar que sea el contrato de investigación y, en concreto, las invenciones que se deriven del mismo, el que quede afectado por el art. 20.7 LP/ 21.5 NLP. Los contratos de investigación son principalmente de desarrollo tecnológico, aunque pueden tener también como objeto la realización de trabajos de consultoría o de asesoramiento técnico⁴⁴². Se caracterizan por ser contratos de arrendamiento de servicios en los que el investigador aporta su esfuerzo, actividad material y su colaboración pero sin comprometerse a un resultado concreto en el orden práctico, de lo que se deduce que la obligación principal de estos contratos no debe ser entendida como una obligación de resultado⁴⁴³. Además, dado que se trata de un contrato aleatorio, el investigador goza de una cierta libertad en el desarrollo de la investigación pactada. El investigador puede decidir resolver el contrato, durante el curso de la investigación, en caso de encontrarse ante unas perspectivas no muy alentadoras. Si se diera este supuesto, la empresa tendría que aceptar esta decisión, pero, como contrapartida, ésta podría dejar de aportar los recursos que se hubiesen acordado⁴⁴⁴. Precisamente por ello, y puesto que hablamos de “investigación

aplicar sobre las obligaciones del personal investigador de la UAL respecto a las invenciones que generan y posibles medidas de actuación en caso de incumplimiento, disponibles en <http://cms.ual.es/idc/groups/public/@serv/@otri/documents/documento/documento50directricesual.pdf> (Consultado el 12/12/2014).

⁴⁴¹ Sobre esta clasificación véase, DESSEMONTET, F., “Los contratos de investigación suscritos entre las universidades y las empresas”, en AA.VV., *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios* (Coord. BERCOVITZ, A.), Ed. UNESCO/CRE-Columbus, Madrid y Paris, 1994, pp. 53-71, pp. 54 y ss.

⁴⁴² Sobre esta afirmación véase, CUETO PÉREZ, M., “Régimen jurídico de la investigación en la universidad: Novedades de la LOU”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 161, 2003, pp. 479-512, p. 497.

⁴⁴³ En el contrato de investigación quedará definido el objeto de contratación, los conocimientos previos de las partes, así como los plazos de ejecución y etapas del trabajo, entre otros. Sobre estos y otros puntos que debe contener el “contrato de encargo de I+D+I” véase, TEMIÑO CENICEROS, I., “La protección de la Propiedad Intelectual e Industrial en las relaciones entre investigadores y grupos de investigación”, en AA.VV., *Propiedad intelectual e industrial de la obra científica: la protección* (Coord. COUTO GÁLVEZ, R. M. y SÁNCHEZ-RAMOS, C.), Ed. Complutense, 2008, pp. 45-51, p. 48.

⁴⁴⁴ Todo ello en DESSEMONTET, F., “Los contratos...”, cit., pp. 58 y ss. A estas notas, el autor le añade las de contrato innominado y atípico.

contratada⁴⁴⁵, podrían surgir problemas accesorios, como la concreción del alcance del proyecto de investigación (resultados impredecibles)⁴⁴⁶, la delimitación del compromiso tanto del *sponsor*⁴⁴⁷ como de la universidad⁴⁴⁸, o también la relación controvertida entre la autonomía universitaria –estatutaria, académica y financiera– y el posible control empresarial de la investigación⁴⁴⁹. Todos estos factores pueden repercutir, en última instancia, en la atribución de la titularidad de los resultados de la investigación contratada.

La Recomendación de la CE de 2008 y, en concreto, el Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación⁴⁵⁰, aconseja que “*las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual deben exponerse claramente lo antes posible en el proyecto de investigación, a poder ser antes de que comience*”. Entre dichas cuestiones⁴⁵¹ destaca la asignación de la titularidad de los resultados que se generen en el marco del proyecto, esto es, lo que el Código de buenas prácticas denomina “*información adquirida*”⁴⁵². Lamentablemente, la NLP no ha exigido, como condición previa a la celebración de un contrato de investigación, la negociación de criterios y el procedimiento de

⁴⁴⁵ Algunos autores aluden a esta realidad con la expresión “investigación bajo demanda”. En este sentido, NORES TORRES, L. E., “La investigación...”, cit., pp. 95-117, *passim*.

⁴⁴⁶ Por lo que se hace necesario, en el momento de negociación, definir el *output*, ya que podrían aparecer resultados no previstos.

⁴⁴⁷ En concreto, es necesario determinar cómo se van a realizar los ingresos por parte de la empresa (en base a un calendario fijado o por consecución de objetivos parciales y generales).

⁴⁴⁸ Ya que la universidad no puede garantizar los resultados de sus investigadores, no cabría detallar los resultados a alcanzar. Lo que sí debe constar es un compromiso de informar a la empresa cuando haya avances o nuevos desarrollos.

⁴⁴⁹ Éstos son algunos de los problemas que plantea DÍAZ BORREGO, E., en *La relación Universidad-Empresa en materia de investigación. Una evaluación de la Universidad de Sevilla*, Ed. Universidad de Sevilla, 2004, pp. 94 y ss.

⁴⁵⁰ Véase, Recomendación de la Comisión de 10 de abril de 2008 sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación [notificada con el número C(2008) 1329]. Texto pertinente a efectos del EEE (2008/416/CE). Disponible en http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Recomendacion_C_2008_1329.pdf (Consultada el 2/08(2015)).

⁴⁵¹ Otras cuestiones serían “*la determinación de la propiedad intelectual que poseen las partes antes de comenzar el proyecto (“la información previa”) y que es necesaria para la ejecución del proyecto o con fines de explotación, los derechos de acceso a la información adquirida y la información previa a tal efecto y la distribución de los beneficios*”. Véase, el Principio 16 del Código de buenas prácticas para universidades.

⁴⁵² En principio, el proyecto no debería afectar a la titularidad de la información previa. Véase, el Principio 17 del Código de buenas prácticas para universidades.

atribución de la titularidad de los nuevos resultados obtenidos tras la colaboración. Esta medida en modo alguno vulneraría la libertad contractual predicable de estos contratos y a la que alude expresamente el art. 20.7 LP/ 20.5 NLP; aunque sí se vería modulada por las normas estatutarias de la universidad con la que se entabla la colaboración ya que el art. 83.2 LOU señala que serán los Estatutos universitarios los que, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establezcan los procedimientos de autorización y de celebración de estos contratos, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan. Como se aprecia, esta norma pretende dar agilidad y flexibilidad a la negociación del clausulado de estos contratos y no empece la fijación de determinadas pautas que aseguren una correcta asignación de la titularidad de los resultados que se derivan de los mismos. Flexibilidad permitida y deseada, además, por el propio Código de buenas prácticas cuando establece que *“en un proyecto de investigación en régimen de colaboración, la titularidad de la información adquirida debería corresponder a la parte que la ha generado, pero puede asignarse a las diferentes partes con arreglo a un acuerdo contractual celebrado previamente, en el que se recojan adecuadamente los respectivos intereses, las tareas y las contribuciones financieras o de otro tipo de las partes en el proyecto”*⁴⁵³.

En todo caso, el hecho de que el legislador no haya incorporado las previsiones contenidas en dicho Código de buenas prácticas no es obstáculo para que las entidades afectadas por éste, en este caso las universidades, las utilicen para completar la regulación de la relación contractual con un tercero. Sería, pues, perfectamente viable la inclusión de algún principio contenido en el referido Código, suponiendo esto un desarrollo del principio de la libertad contractual de las partes⁴⁵⁴. Además, la incorporación de estos principios en el contrato podría llegar a convertirse en práctica habitual en materia de gestión de la investigación,

⁴⁵³ Véase, el Principio 17 del Código de buenas prácticas para universidades.

⁴⁵⁴ Los principios incluidos pasarían a formar parte del contenido normativo o "no-obligacional" del contrato. Sobre este extremo, Cfr. SORO RUSSELL, O., *Los contratos como fuentes de normas. Contratos marco, contratos normativos y contratos de colaboración*, Ed. Reus, Madrid, 2014, p. 207.

conformando, a nuestro juicio, una actuación de Responsabilidad Social Universitaria (RSU)⁴⁵⁵.

VIII. TITULARIDAD DE OTRAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS

En virtud del art. 20.1 LP/ 20 NLP, a las invenciones realizadas tanto por el Profesor Asociado puramente docente (sin función de investigación) como por el Personal de Administración y de Servicios (PAS) les resultan de aplicación las normas relativas a las invenciones laborales⁴⁵⁶. En este sentido, las que hemos denominado “otras invenciones universitarias” se entienden asimiladas a las realizadas por el trabajador en el marco de su contrato de trabajo y durante la vigencia del mismo⁴⁵⁷.

Quizá en aquel momento de promulgación de la Ley de Patentes de 1986, se entendía que una situación “equiparable” pudiera comportar efectos jurídicos idénticos pese a las características universitarias concretas de los sujetos

⁴⁵⁵ Existe abundante literatura sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la empresa. Sin embargo, el estudio de las prácticas socialmente responsables en la universidad ha sido acometido en menor grado. En este sentido, pueden consultarse AA.VV., *Responsabilidad Social Universitaria* (Coord. CUESTA GONZÁLEZ, M., DE LA CRUZ AYUSO, C. y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J. M.), Ed. Netbiblio, La Coruña, 2010; NAVAL, C. y RUIZ-CORBELLA, M., “Aproximación a la Responsabilidad Social Universitaria: la respuesta de la universidad a la sociedad”, en *Bordón*, vol. 3, núm. 64, 2012, pp. 103-115; DOMÍNGUEZ PACHÓN, M. J., “Responsabilidad Social Universitaria”, en *Humanismo y Trabajo Social*, vol. 8, 2009, pp. 37-67; GAETE QUEZADA, R. A., “La responsabilidad social universitaria como desafío para la gestión estratégica de la Educación Superior: el caso de España”, en *Revista de Educación*, núm. 355, 2011, pp. 109-133; VALLAEYS, F., “La responsabilidad social de la Universidad”, en *PALESTRA, Portal de Asuntos Públicos de la Pontifical Catholic University of Peru*, disponible en http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/11974/responsabilidad_social_Vallaeys.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consultado el 20/09/2015), entre otros.

⁴⁵⁶ Sobre la clasificación de las invenciones universitarias y la determinación del régimen aplicable véase *supra*, el Capítulo II.

⁴⁵⁷ Algún autor, como FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S. habla de una “equiparación” de las invenciones universitarias (como categoría amplia) a las invenciones laborales. (en *Derecho de patentes...*, cit., p. 304 y ss). Otros, como PÉREZ PÉREZ, M. nos habla del “principio de igualdad” y entiende que no se puede permitir un tratamiento anómalo y divergente de las invenciones de los empleados en el sector público en relación a las invenciones de los trabajadores en el sector privado. En este sentido, califica como fenómeno de “laborización” a la estrategia del art. 20.1 LP cuando hace extensible el carácter laboral a todo aquel que sea titular de un contrato de trabajo o de una relación de servicio en el sector público (en *Invenciones laborales...*, cit., pp. 140 y ss; y pp. 193 y ss). En nuestro caso, esta equiparación o igualdad se restringe a “otras invenciones universitarias”.

involucrados, razonamiento que llevó al legislador a prever una misma regulación (la de las invenciones laborales) para dos realidades bien distintas, las invenciones laborales y las que hemos calificado como “otras invenciones universitarias”⁴⁵⁸. Por ello, en primer lugar, se hace necesario reflexionar sobre la pertinencia de aplicar el régimen relativo a las invenciones laborales a una parcela concreta de la esfera universitaria, para lo que tendremos en cuenta tanto la finalidad perseguida por el legislador en su regulación, como las características de la invención laboral como resultado de la actividad inventiva de un trabajador. En segundo lugar, deberemos hacer un repaso del referido régimen previsto para las invenciones laborales, analizando cada una de sus clases para, al fin, concretar cuál es el tipo legal que mejor se adecúa a la realidad de estos dos colectivos universitarios.

1. Idoneidad de la aplicación del régimen de las invenciones laborales a “otras invenciones universitarias”

La expresión “invenciones laborales” queda acuñada (aunque no definida) en la LP dando su nombre al Título IV. La NLP, por su parte, ya no habla de invenciones laborales sino de “*Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios*” (Título IV); denominación que, a nuestro juicio, resulta más adecuada por abarcar una realidad más amplia. En todo caso, el uso de la expresión “invenciones laborales” se encuentra poco generalizado en la doctrina⁴⁵⁹, aunque algún autor las ha definido como invenciones obtenidas por un

⁴⁵⁸ El Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000), también conocido por Convenio sobre la Patente Europea (CPE), no realiza una clasificación exhaustiva de las invenciones realizadas por los trabajadores ni tampoco menciona expresamente las invenciones universitarias. Sin embargo, sí otorga alguna pauta en cuanto a la legislación aplicable y por tanto, en cuanto al régimen jurídico que seguirán las invenciones realizadas por un empleado (entendiéndolo en términos generales). Así, el art. 60 establece que “*si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que dependa el empleado*”.

⁴⁵⁹ Utilizan dicha expresión, ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M. E., *Derecho del Trabajo*, Ed. Civitas, Madrid 1987, pp. 269 y ss. PÉREZ PÉREZ, M. las denomina “*intermezzo*” al considerarlas fruto de una actividad de investigación y, a su vez, el paso previo a la obtención de

trabajador que ocasionalmente es inventor, y no las conseguidas por un inventor que ocasionalmente es trabajador⁴⁶⁰. Otros autores van más allá y exigen el cumplimiento de tres requisitos para estar ante una invención laboral⁴⁶¹: 1) que sea realizada por un trabajador, 2) que tenga lugar durante la vigencia de un contrato de trabajo, 3) que exista un nexo causal entre la invención y el objeto del contrato. A nuestros efectos interesa comprobar si las invenciones realizadas por las dos categorías mencionadas –Profesor Asociado puramente docente y PAS– cumplen esta triple exigencia.

En cuanto al primer requisito, será necesario que las invenciones hayan sido obtenidas por un “trabajador”. Se puede entender como tal “toda persona física que se obligue a trabajar por cuenta y bajo dependencia ajena a cambio de una remuneración, en virtud de un contrato de trabajo”⁴⁶². En lo que respecta al Profesor Asociado, y tras la promulgación de la LOU, no existe ninguna duda de que cumple esta condición ya que se encuentra vinculado con la universidad a través de un contrato de trabajo⁴⁶³. Más controvertido es, sin embargo, el tratamiento del PAS como tal debido a la distinta modalidad de vinculación –laboral y funcional- que puede presentar. Cabe advertir en este sentido que la LP no parece condicionar la existencia de una invención laboral a un contrato de trabajo, sino que permite que ésta tenga su origen en una relación de trabajo o de servicios⁴⁶⁴, inciso -relación de trabajo o de servicios- que, además, debería ser

un título de propiedad industrial (patente o modelo de utilidad) (en *Invenciones laborales...*, cit., p. 38).

⁴⁶⁰ Véase FEAS COSTILLA, J., “Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986”, *Revista de Trabajo*, núm. 87, 1987, pp. 121-136, pp. 127 y ss.

⁴⁶¹ A mayor abundamiento, sobre estos tres requisitos, véase PÉREZ PÉREZ, M., *Invenciones laborales...*, cit., pp. 135 y ss.

⁴⁶² Así lo define MONTOYA MELGAR, A., *Derecho del Trabajo*, 11ª Ed., Madrid, 1990, pp. 270 y ss. Asimismo, véase LOIS BASTIDA, F., *La protección del inventor asalariado*, ob. cit., p. 108. El art. 1.1. del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (LET), por su parte, lo define como el que “voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”.

⁴⁶³ En la anterior regulación se encontraban vinculados a partir de un contrato de carácter administrativo (art. 33.3 LRU). Sobre el proceso de “laborización” del profesorado universitario véase, DEL REY GUANTER, S. y MARTÍNEZ FONS, D., “El régimen del personal docente e investigador no funcionario tras la nueva legislación universitaria”, en *Relaciones Laborales*, núm. 14, tomo 2, 2005, pp. 469-522, pp. 469 y ss.

⁴⁶⁴ Comparten esta opinión LOIS BASTIDA, F., (*La protección del inventor...*, cit., p. 107) y BLANCO JIMÉNEZ, A., (*Protección jurídica...*, cit., pp. 92 y ss), entre otros. Esta interpretación

entendido en sentido amplio y no ser excluyente de otras relaciones análogas, principalmente la producida en el seno de la función pública, máxime cuando el EBEP no regula los detalles referidos a invenciones. De hecho, ésta es la posición que parece haber adoptado la NLP cuando sustituye el término “trabajador” por el de “empleado”⁴⁶⁵.

Por lo que respecta al segundo requisito, se exige, con carácter general, que las invenciones sean obtenidas durante la vigencia del contrato o relación de empleo o de servicios con el ente empleador⁴⁶⁶. Esta condición no presenta mayor especialidad para los casos que aquí se plantean. No obstante, sí conviene dejar apuntada la posibilidad de que se obtenga una invención transcurrido un lapso de tiempo desde que finalizó la relación de trabajo o de servicio del Profesor Asociado o del PAS. Pues, en tal caso, el art. 19.1 LP presume que la invención se ha realizado durante la vigencia de la relación de trabajo o de servicios si se presenta una solicitud de patente -o título de protección exclusiva- dentro del año siguiente a la extinción de la referida relación, por lo que en consecuencia, la invención podría ser reclamada por el empleador, en nuestro caso, la universidad. La NLP sustituye esta presunción *iuris et de iure* por otra que admite prueba en

se desprende de la lectura art. 15.1 LP cuando se refiere a las invenciones laborales como las realizadas por el trabajador “*durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios*”.

⁴⁶⁵ Así, el término “empleado” y, en concreto, el de “empleado público” comprenden tanto a funcionarios como a trabajadores. Sobre esta última afirmación véase, ROJO TORRECILLA, E., “La relación del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas”, en *Las relaciones laborales en las Administraciones Públicas: XI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, Ed. Subdirección General de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, D.L., vol. 1, Madrid, 2001, pp. 43-140, p. 67.

⁴⁶⁶ Es curioso que la NLP haya mantenido el término “empresario”, ya que una reforma en este mismo sentido habría implicado la utilización del término “empleador” (que nosotros sí adoptaremos en adelante para ser consistentes con la terminología). Sin embargo, el legislador, aun no habiendo realizado esta modificación expresa, parece considerar ambos términos asimilables a estos efectos. Esto se puede deducir del Motivo III de la Exposición de Motivos de la NLP cuando en sede de sus deberes se refiere al empleado y al “*empresario o empleador*”. Asimismo, a efectos laborales, estos términos son equiparables (art. 1 LET). La universidad pública puede asumir la condición de empresario o empleador laboral, pudiendo ésta actuar en condiciones similares a las de “cualquier empresario privado”. Con carácter general, sobre esta condición de la Administración Pública, véanse ALONSO OLEA, M., “Los límites de la aplicación del Derecho del Trabajo al personal de las Administraciones Públicas”, en *Libro Homenaje al Prof. José Luis Villar Palasí* (Coord. GÓMEZ-FERRER MORANT, R), Ed. Civitas, Madrid, 1989, pp. 49-62, p. 50; Asimismo, MONTOYA MELGAR, A. apunta la posición de supremacía de la Administración en su condición de empleadora laboral (en “Las relaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas”, en *Revista del Ministerio de Trabajo de Inmigración*, núm. 93, 2011, pp. 13-46, pp. 17 y ss).

contrario⁴⁶⁷. Especial importancia presenta esta posibilidad introducida por la NLP para el Profesor Asociado debido a su frecuente carácter temporal (art. 53 c) LOU) y a su doble naturaleza profesional compartida entre la universidad y su actividad principal de la que precisamente trae causa la primera. Con esta nueva regulación, se le permite demostrar (si fuera el caso) que la obtención de la invención no estaba ligada a su actividad universitaria sino a su actividad principal que le ha permitido aportar sus conocimientos y experiencia profesionales a la Universidad, o simplemente que se trata de una invención libre⁴⁶⁸.

Por lo que hace al tercer requisito, lo que sí será necesario es que exista una conexión entre la invención y la relación de trabajo o de servicios mayor que una simple coincidencia cronológica entre la vigencia de la referida relación y la obtención de la invención⁴⁶⁹. Esto nos lleva a analizar las funciones de ambos colectivos profesionales –Profesor Asociado puramente docente y PAS- con el objetivo de determinar la naturaleza de sus invenciones y su posible encuadramiento en alguna de las categorías existentes de invención laboral (o de relación de empleo o de servicios).

2. Régimen previsto para las invenciones laborales (o de relación de empleo o de servicios)

La todavía vigente LP no ofrece una denominación concreta para cada tipo de invención laboral (o de relación de empleo o de servicios) pero define sus características y les atribuye consecuencias jurídicas diversas. Ante esto, la

⁴⁶⁷ Además, el art. 19.1 NLP habla de “relación de empleo” en lugar de “relación de trabajo”. Es evidente que el legislador ha pretendido mantener cierta coherencia terminológica para evitar ambigüedades en torno a esta realidad. Véase nota anterior.

⁴⁶⁸ A nuestro juicio, el problema radica en la práctica de la prueba, esto es, en la dificultad de demostrar que la invención se realizó en el marco de su actividad principal cuando ésta puede que esté íntimamente relacionada con la que desempeña en la universidad (eje. Cuando se da en un mismo área de conocimiento).

⁴⁶⁹ Concebida así, la invención laboral sería aquélla realizada en cumplimiento y como resultado de la prestación de trabajo (o relación de servicios), por lo que es necesario que exista una “relación causal”. En este sentido, véase LOIS BASTIDA, F., *La protección del inventor...*, cit., p.118.

doctrina española ha reaccionado otorgando diferentes calificaciones a cada una de sus clases, pero todas ellas basadas en un mismo criterio causal⁴⁷⁰. De manera novedosa, a la par que esclarecedora, la NLP propone tres denominaciones concretas para estas invenciones basadas en un criterio de pertenencia⁴⁷¹, distinguiendo entre: invenciones pertenecientes al empresario [empleador] (arts. 15 LP y 15 NLP); invenciones pertenecientes al empleado (arts. 16 LP y 16 NLP) e invenciones asumibles por el empresario (arts. 17 LP y 17 NLP). Parece, pues, aconsejable seguir esta clasificación legal que coincide con su predecesora aunque utilizando para ello la nomenclatura otorgada por la nueva norma.

A) Invenciones pertenecientes al empleador

Las invenciones pertenecientes al empleador son aquellas realizadas por el empleado durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato (art. 15.1 LP/15.1 NLP). En este supuesto, la invención no es más que la cristalización de la prestación debida por el empleado o prestador del servicio⁴⁷². De manera que la prestación de trabajo constituiría el objeto de su contrato y el “encargo” sería la orden o misión

⁴⁷⁰ Algunos autores clasifican las invenciones laborales en tres categorías: invenciones de servicio (art 15 LP), mixtas (art. 17 LP) y libres (art 16 LP), en BLANCO JIMÉNEZ, A., *Protección jurídica...*, cit., pp. 97 y ss; otros, a pesar de entender también que existen 3 tipos de invenciones laborales, utilizan otros términos para denominarlas, a saber: invenciones de servicio, de encargo y libres, en GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad*, Ed. Civitas, Madrid 1988, p. 71. Asimismo, PÉREZ PÉREZ, M., propone clasificarlas en invenciones de servicio, (divida a su vez en dos modalidades, de encargo y de la experiencia) e invenciones libres, (en *Invenciones laborales...*, cit., pp. 146 y ss); Comparte este criterio SALIS, E., “La regulación de las invenciones laborales”, *est. cit.*, p. 9. Sin embargo, otro sector de la doctrina entiende que tan sólo existen dos clases: invenciones de servicio (vinculadas) y libres, en FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 1996, pp. 217 y ss; y en LOIS BASTIDA, F., *La protección...*, cit., p.119.

⁴⁷¹ En este mismo sentido, CAVAS MARTÍNEZ, F. se refiere a la nominalización que hace la NLP de las diversas modalidades de invención laboral en atención a un criterio de atribución de su titularidad (en “Las invenciones laborales en la Nueva Ley de Patentes”, en *Diario La Ley*, núm. 8623, 13 de octubre de 2015, pp. 1-6, p. 2.

⁴⁷² En este sentido, véase GRIDEL, J.P., *Les inventions de salariés à l' épreuve de la loi du 13 juillet 1978 et du Décret du 4 septembre 1979*, Ed. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), París, 1980, p. 48.

inventiva propuesta por el empleador⁴⁷³, de lo que se deduce que la invención no es objeto del contrato sino causa del mismo⁴⁷⁴.

Por lo que se refiere a la prestación contractual, ésta ha de tener por objeto una “actividad de investigación”, y no la invención en sí misma⁴⁷⁵, pudiendo ser la actividad encargada total o parcial. Lo que en ningún caso es necesario que quede concretado con antelación es cuál vaya a ser el objeto de la investigación; simplemente ha de ser determinable; por el contrario, la duración de dicha actividad investigadora sí que deberá quedar fijada en el contrato de trabajo o de prestación de servicios⁴⁷⁶.

Dentro de las invenciones pertenecientes al empleador se distinguen, por una parte, las invenciones que se realizan con base en un contrato en el que expresamente se indica la actividad de investigación o bien ésta puede derivarse de su clausulado, en cuyo caso la invención no puede reputarse ocasional ni casual; y por otra parte, las invenciones que se alcanzan por el empleado cuando ocasionalmente se le asignan tareas concretas de investigación⁴⁷⁷. En ambos

⁴⁷³ Esta misión fijada por el empleador puede ser general, o por el contrario puede precisar instrucciones específicas, o una tarea particular. Sobre este extremo véase, LOIS BASTIDA, F., *La protección...*, cit., pp. 126 y ss.

⁴⁷⁴ Esta precisión es apuntada por FERNÁNDEZ NOVOA, C. y GÓMEZ SEGADE, J.A., (*La modernización...*, cit., p. 120 y ss).

⁴⁷⁵ En este sentido, véase PÉREZ PÉREZ, M., *Invenciones laborales de trabajadores*, ob. cit., p. 154; LOIS BASTIDA, F., *La protección del inventor asalariado*, ob. cit., p. 123 y ss. En este punto cabe plantearse si estamos ante una obligación de medios o de resultados. Parte de la doctrina entiende que ambos términos son relativos pues cualquier obligación podría ser considerada de medios o de resultado, según la perspectiva desde la que se plantee. Cfr. CABANILLAS SÁNCHEZ, A., *Las obligaciones de actividad y de resultado*, Ed. Bosch, Barcelona, 1993. p. 20, que apunta que “los términos medios y resultados son relativos pues un hecho valorado como medio en orden a un fin sucesivo, representa ya un resultado cuando es considerado en sí mismo, como término final de una serie teleológica más limitada”. No obstante, para algún autor, tratándose de una relación laboral, el objeto del contrato siempre vendrá constituido por una prestación de actividad y no de resultado, sin perjuicio de que el objeto del contrato sea “tendente a un resultado”. En este sentido, LÓPEZ TERRADA, E., “Investigación, trabajo asalariado y derechos de propiedad intelectual”, en AA.VV., *Investigación, docencia universitaria y derechos de propiedad intelectual*, (Dir. SAIZ GARCÍA, C. y UREÑA SALCEDO, J. A.; Coord. ALTÉS TÁRREGA, J. A.), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 69-94, p. 86. Asimismo, VALDÉS ALONSO, A., *Propiedad intelectual y relación de trabajo*, Ed. Civitas, Madrid, 2011, p. 94.

⁴⁷⁶ En este sentido, véase PÉREZ PÉREZ, M., *Invenciones laborales...*, cit., p. 155-157.

⁴⁷⁷ Véase, SALIS, E., “La regulación...”, cit., p. 10. En Francia, estas invenciones son denominadas “invenciones de encargo ocasional”, mientras que en Alemania son conocidas propiamente como “invenciones de encargo”. Así, PÉREZ PÉREZ, M., *Invenciones...*, cit., p. 158.

supuestos (aunque en el segundo de manera puntual) existe una relación de causalidad entre la actividad encomendada y el resultado obtenido.

La titularidad de estas invenciones, con independencia de su modalidad, corresponde al ente empleador, en virtud del principio de ajenidad de los frutos, ya que el empleado es remunerado por su actividad investigadora. De hecho, este último tan sólo tiene derecho a una remuneración suplementaria si confluyen dos circunstancias excepcionales, como son que su aportación personal a la invención, de un lado, y la importancia de la misma para la empresa por otro, excedan de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo o de servicios (art. 15.2 LP y art. 15.2 NLP)⁴⁷⁸.

Por último si el empleador finalmente decide no ejercitar su derecho a la patente, el resultado devendrá secreto industrial o pasará al dominio público, no pudiendo el empleado obtener protección alguna sobre la misma⁴⁷⁹.

B) Invenciones asumibles por el empleador

Cuando el empleado realice una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de ésta o la utilización de medios proporcionados por la misma, el empleador tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma (arts. 17.1 LP/17.1 NLP). Por tanto, se han de cumplir necesariamente dos requisitos⁴⁸⁰: a) que la invención tenga relación con la actividad del empleado y b) que en ella tengan una influencia *predominante* los medios o los conocimientos adquiridos en la empresa⁴⁸¹. La principal diferencia con la categoría anterior radica en que en

⁴⁷⁸ Apunta LOIS BASTIDA, F., (*La protección...*, cit., p. 192) que este precepto recoge el principio de la prestación extraordinaria (*Sonderleistungsprinzip*).

⁴⁷⁹ Cfr. SALIS, E., “La regulación...”, cit., p. 10.

⁴⁸⁰ En este sentido, SALIS, E. que alude a ella como invención “de la experiencia” (en “La regulación...2, cit., p. 11.

⁴⁸¹ Es importante resaltar el término “predominante” ya que éste es uno de los elementos clave para distinguir las de las invenciones de encargo. En este sentido, PÉREZ PÉREZ, M., *Invenciones...*, cit., p. 164.

estas invenciones asumibles por el empleador no existe un vínculo directo entre el encargo y el resultado (no hay encargo específico), pero el trabajo y experiencia en el seno de la “empresa” influyen de modo apreciable en la obtención de la invención⁴⁸².

Un sector significativo de la doctrina entiende como “conocimiento” adquirido en la empresa el *know-how* (o *savoir faire*), las ideas obtenidas por conversaciones con colegas o aquellas habilidades técnicas adquiridas como consecuencia del desempeño de las funciones del empleado en la empresa; en resumen, cualquier “aportación intelectual como aportación tecnológica”⁴⁸³. En cuanto a los “medios”, harían referencia a la contribución logística, entendiendo por tales los ordenadores, utillaje o materia prima para realizar pruebas, entre otros⁴⁸⁴. Además, tanto la actividad realizada por el empleado como el conocimiento adquirido y los medios por él utilizados deben provenir de la misma “empresa” (del mismo ente empleador), por lo que en el momento en que uno de estos elementos tuviera lugar en otra empresa ya no se estaría en este supuesto.

El titular originario de estas invenciones asumibles por el empleador es el empleado, ostentando el ente empleador lo que se podría denominar una “titularidad potencial”, que le permitirá reivindicarla con un mero acto declarativo⁴⁸⁵. Los fundamentos jurídicos para esta atribución serían, por un lado, el derecho del empleador sobre los conocimientos generados en su empresa, y por otro, evitar que el empleado (inventor) pueda convertirse en un competidor que faltare a su obligación de fidelidad contractual⁴⁸⁶. En todo caso, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y sus aportaciones propias (arts. 17.2 LP/17 NLP).

⁴⁸² Consúltese, LOIS BASTIDA, F., *La protección...*, cit., p. 146.

⁴⁸³ Así, FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes...*, cit., p. 225.

⁴⁸⁴ Autores como PÉREZ PÉREZ, M., (*Invenciones laborales...*, cit., p. 166) y SALIS, E., (“La regulación...” cit., p. 12), entienden que la materia prima no estaría incluida en los medios, sino que debe tratarse de medios específicos.

⁴⁸⁵ El empleado tan sólo tendría una “titularidad eventual”. En este sentido, LOIS BASTIDA, F., *La protección...*, cit., pp.161-162.

⁴⁸⁶ Esta atribución es criticada por FERNÁNDEZ NOVOA, C. y GÓMEZ SEGADE, J.A., *La modernización...*, cit., p. 120.

C) Invenciones pertenecientes al empleado

Estas invenciones, hasta ahora conocidas como “libres”, son aquéllas en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el art. 15.1 LP/15 NLP. El art. 16 LP (art. 16 NLP), que las recoge, no otorga una definición de lo que pueda entenderse por invención libre sino que recurre a una técnica de delimitación negativa que, lejos de dar claridad al régimen de invenciones laborales, plantea nuevos problemas de interpretación que exceden el objeto de nuestro estudio⁴⁸⁷.

De la literalidad del precepto cabe interpretar que estas invenciones tendrán lugar cuando sean realizadas por el empleado, antes o una vez extinguido su contrato o relación de trabajo o de servicios con el ente empleador⁴⁸⁸, o bien cuando, aun estando vigente el referido contrato o relación de trabajo o de servicios, las invenciones no sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato. Pero, para que esta realidad sea completa, se debe también exigir que no concurren las circunstancias descritas en el art. 17.1 LP (esto es, cuando en la obtención de la invención hubiesen influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta) ya que, de lo contrario, y de darse tales premisas, la invención podría considerarse de las asumibles por el empleador, lo que impediría considerarla como libre⁴⁸⁹. Por lo tanto, también sería posible considerar invención libre aquella que se hubiese obtenido bajo la influencia predominante de los conocimientos adquiridos en la empresa o utilizando los medios proporcionados por ella pero siempre y cuando el

⁴⁸⁷ Es interesante el planteamiento (que compartimos) propuesto por PÉREZ PÉREZ, M., *Invenciones laborales...*, cit., p. 172-175. El autor plantea la existencia de tres escenarios en los cuales podrían tener cabida las invenciones libres (art. 16 LP): 1) invenciones realizadas por el trabajador antes o después de la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios; 2) invenciones obtenidas durante la vigencia del contrato o relación de trabajo o de servicios, fruto de una actividad no subsumible entre las de encargo ni entre las de la experiencia y 3) invenciones realizadas con arreglo al art. 17.1 LP, cuando el empresario no asuma la titularidad de la invención ni se reserve un derecho de utilización sobre la misma.

⁴⁸⁸ Comparte esta interpretación, PÉREZ PÉREZ, M., *Invenciones...*, cit., p. 172-175. Sin embargo, para SALA FRANCO, T y VICENT CHULIÁ, F., (“El nuevo régimen de las invenciones laborales”, en *Actualidad Laboral*, núm. 2, 1988, pp. 1977-1999, p. 1987) es necesario que las invenciones libres sean realizadas durante la vigencia del contrato ya que, de lo contrario, no se plantearía tal cuestión.

⁴⁸⁹ Así lo advierte LOIS BASTIDA, F., *La protección...*, cit., p. 148.

empleador hubiera renunciado a su titularidad, lo que se presume si no ejercita los derechos que le corresponden por *mor* del art. 17 LP/17 NLP. A nuestro juicio, en este último caso, más que de invenciones libres cabría hablar de invenciones “liberadas”, ya que la titularidad del inventor trae causa de la renuncia directa de la titularidad por parte del empleador⁴⁹⁰.

Para simplificar, diremos que las invenciones libres son aquellas que surgen de manera espontánea, no siendo objeto del contrato, ni de la relación de trabajo o de servicios, y en cuya obtención no han influido los conocimientos adquiridos o los medios facilitados por el ente empleador. Surgen como consecuencia de la inspiración o la pericia del empleado, siendo fruto de su personalidad⁴⁹¹, y en consecuencia, estas invenciones pertenecerán al inventor, autor de las mismas.

3. Invenciones del Profesor Asociado (puramente docente) y del PAS como invenciones laborales (o de relación de empleo o de servicios)

Procede ahora señalar cuál es el tipo de invención laboral (invención perteneciente al empleador, invención asumible por el empleador, o invención perteneciente al empleado) que mejor se adecúa a las que hemos denominado “otras invenciones universitarias”. A fin de abordar esta tarea, se ha de prestar atención a las exigencias legales de cada categoría de invención laboral, poniéndolas en relación con las especiales características de este concreto personal al servicio de la universidad, a saber, el Profesor Asociado puramente docente y el PAS.

A) Invenciones del Profesor Asociado puramente docente

Nos referimos aquí a las invenciones realizadas por el Profesor Asociado en su más pura concepción, esto es, a las obtenidas por aquél que ha sido contratado

⁴⁹⁰ Asimismo, *ibídem*.

⁴⁹¹ El derogado art. 29 de la LCT, proporcionaba una definición positiva de las invenciones libres, según el cual eran “*aquellas en las que predominaba la personalidad del trabajador*”.

exclusivamente para impartir docencia en una determinada área de conocimiento, y que en todo momento se ciñe a las tareas docentes especificadas en el contrato⁴⁹².

Conviene recordar que esta figura contractual, de carácter exclusivamente docente, trata de incorporar a la actividad académica a profesionales que desempeñan su trabajo principal fuera de la universidad⁴⁹³. Precisamente por ello, parece lógico pensar que la obtención de cualquier invención por un profesor de estas características dentro de la esfera académica será improbable⁴⁹⁴, por lo que, si la obtuviese, sería reputada libre o perteneciente al empleado desde la óptica de su “segundo empleador”⁴⁹⁵, esto es, la universidad, ya que la actividad investigadora no forma parte del objeto de su contrato y tampoco la obtención de una invención será consecuencia de su actividad docente. De manera que, en ningún caso, se podrá estar ante una invención perteneciente al empleador de las del art. 15 LP/15 NLP.

Sin embargo, no sucede lo mismo en el supuesto en el que, para la consecución de la invención, hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la universidad o la utilización de medios proporcionados por ésta, aunque para que esto suceda y se pueda estar ante las que hemos denominado invenciones asumibles por el empleador (art. 17 LP/17 NLP), la invención debiera haberse realizado dentro del área de conocimiento a la que estuviera adscrito

⁴⁹² Como quedó apuntado *supra*, en este apartado incluimos al personal al servicio de otra Administración Pública que, como consecuencia de la Ley de incompatibilidades, sólo queda autorizado para desempeñar labores docentes. Véase, Capítulo II.

⁴⁹³ Sobre esta concepción véase, BAYLOS GRAU, A. P., El personal docente e investigador contratado en régimen laboral después de la reforma de la LOU en 2007, en Revista de Derecho Social, núm. 44, 2008, pp. 1-18, p.12. Edición digital: <http://www.tirantonline.com/tol/documento/show/1465873#>

⁴⁹⁴ En la actualidad el Profesor Asociado tan sólo pueda ser contratado a tiempo parcial. En la regulación anterior, el art. 33.3 LRU permitía la contratación de estos profesores a tiempo completo. Sin embargo, con la promulgación de la LOU, los Profesores Asociados tan sólo pueden ser contratados a tiempo parcial. La LOU contempla un régimen transitorio para quienes a la entrada en vigor de la misma se hallasen contratados en universidades públicas como profesores asociados (entre otros) en virtud de la LRU (Disposición Transitoria cuarta). No obstante, esta situación no podía prolongarse más allá de 2006, por lo que en la actualidad este panorama se encuentra regularizado.

⁴⁹⁵ Hablamos de “segundo empleador” precisamente porque la contratación del Profesor Asociado por la universidad se supedita a que éste acredite el ejercicio de su actividad profesional fuera del ámbito universitario y, en no pocas ocasiones, dicha actividad será por cuenta ajena (“primer empleador”), con independencia de que el ente empleador sea público o privado.

dicho profesor⁴⁹⁶. Pero es que el Profesor Asociado puramente docente precisamente interesa a la universidad por sus conocimientos y experiencia externa y no a la inversa, por lo que en la mayor parte de ocasiones se le contratará en una rama muy afín a su profesión principal, siendo así difícil, a nuestro parecer, que se pueda llegar a dar una invención de las asumibles por el empleador en estas condiciones⁴⁹⁷.

Por lo tanto, con carácter general, cabe afirmar que las invenciones realizadas por el Profesor Asociado puramente docente pertenecen a la esfera del art. 16 LP/16 NLP, y por tanto, son libres y atribuibles al mismo, todo ello sin perjuicio de que haya que estar al caso concreto.

B) Invenciones del Personal de Administración y Servicios

Como ya se apuntó *supra*, el PAS conforma una categoría de personal con funciones de apoyo al PDI entre las que, a *priori*, no se incluye la actividad investigadora⁴⁹⁸, por lo que sería lógico pensar que los posibles resultados que pudieran obtenerse por este personal susceptibles de protección por patente poco tienen que ver con su función en la universidad. No obstante, a nuestro juicio, cabría distinguir entre dos tipos de PAS. De un lado, el PAS que presta servicios de asesoría, económicos, gestión de personal, etc., con una actividad totalmente ajena a la investigadora realizada por el personal investigador. De otro, el PAS de “apoyo” a los profesores, a las actividades de investigación, etc., con una

⁴⁹⁶ Cuando la invención se hubiese obtenido en otra rama del conocimiento que no guarde relación con la actividad profesional desempeñada por el Profesor Asociado (actividad docente, en este caso), es lógico que ésta se reputa libre.

⁴⁹⁷ En la última convocatoria de concurso público para la adjudicación de plazas de Profesor Asociado de la Universidad Complutense de Madrid, publicada en el BOUC el 20 de julio de 2015, se puede observar que el mayor peso en el baremo para la selección de los candidatos recae precisamente en la experiencia profesional en el ámbito para el que se oferta la plaza. Así, a modo de ejemplo, para la plaza ofertada en el área de Geodinámica Interna, se requiere expresamente un ingeniero de caminos con experiencia en la materia. Véase, <http://www.ucm.es/convocatoria-publicada-en-el-bouc-de-20-de-julio-de-2015> (Consultado el 03/08/2015).

⁴⁹⁸ Sobre las funciones del PAS y la clasificación de sus invenciones como “otras invenciones universitarias” véase el Capítulo II.

actividad vinculada a la investigación realizada por el personal investigador (*v.gr.*, los técnicos de laboratorio o los técnicos de apoyo en proyectos de investigación).

Por lo que respecta al primer colectivo, cabe decir que su actividad principal no está relacionada con la investigación, por lo que es difícil pensar que algún resultado obtenido fuese consecuencia de su relación de servicios con la universidad. En cuanto al segundo, el PAS de apoyo, sí desarrolla su misión principal en parcelas técnicas, ligadas incluso a la transferencia del conocimiento. Cabría preguntarse si las posibles invenciones derivadas de las funciones propias de este colectivo, en cuanto resultados vinculados a su actividad de apoyo o soporte, pueden reputarse causa del contrato de trabajo/relación de empleo o de servicios. A estos efectos, por encargo habría que entender la actividad consistente en solucionar un problema técnico que obstaculiza el desarrollo de alguna actividad del profesorado universitario, requiriendo la función técnica una investigación de la que, a su vez, surgiese una invención. De producirse la invención en las condiciones descritas, pertenecería a su empleador en virtud del art. 15 LP/15 NLP, siendo por tanto la universidad la titular de la misma. De hecho, ésta parece ser la postura adoptada por numerosos Estatutos universitarios que han resuelto atribuir a la universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el PAS consecuencia del “desarrollo de sus funciones”⁴⁹⁹, quizá más por influencia del art. 20.2 LP que del 15 LP.

⁴⁹⁹ A título ilustrativo el art. 3.1 de la Normativa sobre propiedad intelectual en la Universidad Politécnica de Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2005, establece que “*corresponde a la UPM la titularidad de las invenciones realizadas por el personal docente e investigador, tanto funcionario como contratado, y por el personal de administración y servicios, becarios y estudiantes si fuera el caso, como consecuencia del desarrollo de sus funciones en la UPM (...)*”. Disponible en <http://www.upm.es/sfs/Investigadores/Normativa/propintelec.pdf> (Consultado el 14/04/2014). Asimismo, el art. 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2007, por el que se aprueba el Reglamento UCA/CG14/2007, de 14 de diciembre, de Patentes de la Universidad de Cádiz, determina que “*corresponde a la Universidad de Cádiz la titularidad de las invenciones realizadas por su personal, tanto docente e investigador como de administración y servicios, como consecuencia del desempeño de su labor en la Universidad durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo con la misma*”. Disponible en http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/OTRI/propiedad_industrial/926163532_166201012564.pdf (Consultado el 14/04/2014). También el art. 2.2 de la Normativa de propiedad intelectual e industrial de la Universidad de Alicante, establece que “*corresponde a la Universidad de Alicante la titularidad de las invenciones realizadas por el personal de administración y servicios en cumplimiento de sus funciones, que sean consecuencia de una actividad de investigación en la Universidad (...)*”. Disponible en <http://m.sgitt-otri.ua.es/es/propiedad-industrial/documentos/normativa-propiedad-intelectual.pdf> (Consultado el 14/04/2014), entre otros.

A nuestro juicio, sería más conveniente atender a la naturaleza de los servicios de apoyo prestados, determinando si predomina la utilización de conocimientos y medios adquiridos en la universidad para la consecución de la invención. Las características intrínsecas del PAS de apoyo hacen que parezca acertada la equiparación a aquel empleado que, aun sin estar contratado para investigar, ocasionalmente y valiéndose de los medios materiales del ente empleador o de los conocimientos aprehendidos durante la vigencia de su contrato o, en nuestro caso, relación de servicios, obtiene una invención. A nuestro parecer, este sería el escenario que se adapta a las características de este colectivo, siendo sus invenciones una consecuencia directa de su experiencia y del uso de los medios e infraestructuras proporcionadas por la universidad. Entendidas así, las invenciones del PAS de apoyo quedarían subsumidas en el grupo de invenciones asumibles por el empleador del art. 17 LP/17 NLP y pertenecerían *ab origine* al inventor pudiendo la universidad optar entre asumir la titularidad o bien reservarse el derecho de utilización de la misma, por un período de tres meses desde que el miembro del PAS comunica la obtención de la misma (“*shop right*”).

Ciertas universidades han realizado una (a nuestro modo de ver) interpretación errónea del precepto, bien al atribuirse directamente la titularidad de la invención –no respetando el citado “*shop right*”–⁵⁰⁰, bien al incluir de modo genérico los medios personales, equiparándolos a los medios materiales⁵⁰¹, situaciones que reflejan la inexistencia de criterios uniformes en las normativas universitarias, y la

⁵⁰⁰ Véase el art. 3 de la Normativa sobre protección de la propiedad intelectual de la Universidad Pablo Olavide, según el cual “*corresponde a la Universidad Pablo de Olavide la titularidad de las invenciones realizadas por el personal de administración y servicios si para ello hubieran hecho uso sustancial de la infraestructura y/o recursos de la Universidad Pablo de Olavide salvo en los casos en los que la actividad inventiva se realice bajo contrato o convenio, en donde se estará a lo dispuesto en éste*”. Disponible en http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/otri/contenidos/patentes/Proteccion_Resultados/1246611963919_descripcion_texto_plus_normativa_upo_pi.pdf (Consultado el 13/03/2015).

⁵⁰¹ Véase, el art. 1.3 del Acuerdo de 4 de octubre de 2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el reglamento sobre invenciones universitarias, en virtud del cual “*se consideran invenciones titularidad de la Universidad de Zaragoza aquellas que se generen a partir de las siguientes actuaciones: d) Las Invenciones realizadas por el personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza con sus medios personales, materiales y de conocimiento y que pertenezcan al ámbito de las funciones de administración, gestión o prestación de servicios de dicho personal*”. Disponible en <http://www.unizar.es/otri/doc/area/pat/normativaInvenciones.pdf> (Consultado el 13/03/2015). Este precepto, además

preocupación de éstas por adoptar las distintas disposiciones del Título IV de la LP a sus intereses.

En cualquier caso, en virtud del art. 17 LP/17 NLP, y optando la universidad por la titularidad de la invención obtenida por el PAS de apoyo, éste tendrá derecho a obtener una compensación económica justa, teniendo en cuenta la determinación de su cuantía tanto la importancia industrial y comercial del invento como el nivel de utilización de los medios proporcionados por la universidad y las aportaciones de este personal⁵⁰².

No obstante, al margen de los casos excepcionales aquí descritos, es lógico pensar en las invenciones del PAS como invenciones libres (art. 16 LP/ 16 NLP), tal y como se apuntó *supra*

⁵⁰² En todo caso, esta contraprestación a la que tiene derecho el personal al servicio de la universidad fruto de la explotación de resultados no puede tener naturaleza de retribución (Disposición Adicional Decimonovena de la LCTI).

CAPÍTULO CUARTO

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES TITULARIDAD DE LA UNIVERSIDAD MEDIANTE PATENTE. PARTICULARIDADES DE LAS PATENTES UNIVERSITARIAS Y SUS MEDIOS DE EXPLOTACIÓN

I. PRELIMINAR

La universidad pública española será titular de las invenciones del profesor puras y de aquellas contratadas cuando así lo dispongan las partes en el contrato. También lo será de las que hemos denominado otras invenciones universitarias, sin perjuicio de la categoría que ocupen dentro del Título IV de la LP en el marco de las invenciones laborales, siempre que no sean reputadas libres⁵⁰³.

Una vez en su haber, la universidad podrá observar si dichas invenciones son merecedoras de protección jurídica mediante algún título de propiedad industrial y, en caso afirmativo, decidirá de entre ellas la institución que mejor se adecúa a sus características. También determinará si ejercita dicha protección o por el contrario renuncia a ella pudiendo ceder esta facultad expresamente.

Con esta finalidad, la universidad debería llevar a cabo una actuación de carácter técnico, previa a la solicitud del título de propiedad industrial correspondiente (en el caso que nos ocupa, el de patente), encaminada a comprobar si la invención cumple los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial). Se trata de un trámite recomendable que todo titular de una invención debería realizar con carácter previo a la solicitud de patente, sin perjuicio del examen que, en un paso ulterior, realizará la institución encargada de determinar si la invención es verdaderamente merecedora de protección jurídica mediante patente (o, en su caso, modelo de utilidad), obviamente porque quien comprueba, en última instancia, tanto el carácter patentable de la invención, como la realidad del estado de la técnica, será la Oficina nacional, europea o internacional correspondiente. Además, sería conveniente, a nuestro entender, que se analizase la aceptación que pudiera tener la invención, así como su viabilidad económica y posibilidades de explotación. De las dos actuaciones planteadas, la primera se convierte en esencial para profundizar en los aspectos técnicos y funcionales de la

⁵⁰³ No obstante esto, tal y como se apuntó *supra*, la consecución de las que hemos denominado otras invenciones universitarias es altamente improbable, por lo que vamos a centrar nuestro estudio en las particularidades relativas a las invenciones del profesor (puras o contratadas), sin perjuicio de algún apunte que manifieste el agravio comparativo de ambos regímenes –invenciones del profesor y otras invenciones universitarias– en relación a ciertos extremos.

invención, tanto para el investigador que la desarrolló como para la universidad, en cuanto institución titular. La segunda vendrá condicionada por múltiples parámetros susceptibles de interpretación, variables en el tiempo y que obedecen a criterios que exceden del objeto de este estudio (mayor o menor carácter emprendedor, situación propia del mercado, perspectivas de comercialización, etc).

Una vez concretado el carácter patentable de la invención, se procederá a solicitar la patente (en adelante, “patente universitaria”) por quien se encuentre legitimado para iniciar dicho procedimiento, en nuestro caso, la universidad, con base en su “derecho a la patente”. Tras su concesión, la universidad dispondrá de título suficiente para ejercitar una serie de derechos frente a terceros en caso de infracción de la misma, lo que integran el “derecho de patente”.

En todo caso, será conveniente tratar algunas de las particularidades de ese derecho de exclusiva que cobran especial relevancia precisamente por darse en el ámbito académico, como puedan ser la extensión de la protección de patente fuera del territorio nacional, el pago de tasas y anualidades por parte de la universidad pública para mantener en vigor la patente, los futuros desarrollos sobre invenciones en las que se materializan las patentes universitarias (actuaciones con fines experimentales de terceros e investigaciones posteriores) o la participación del investigador en los beneficios obtenidos con la explotación de la patente universitaria. Algunas de ellas son cuestiones que, existiendo cierto margen de discrecionalidad, podrían suscitar conflictos de interés entre investigador (inventor) y universidad (titular de la invención) y, cuya resolución es variable dependiendo de la voluntad de los agentes implicados.

Por último, será necesario señalar los posibles medios de explotación de la patente universitaria a los que la universidad puede acudir para cumplir con su obligación de explotar *ex art. 83 LP/90 NLP*. Entre ellos aludiremos al, cada vez más frecuente, recurso a la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBTs), sobre todo en su particular versión de “*spin-off*”, y profundizaremos en la utilización de licencias contractuales de explotación de patente.

II. INVENCIÓN UNIVERSITARIA COMO INVENCIÓN PATENTABLE

En primer lugar se hace necesario determinar si la invención de la que resulta titular la universidad es susceptible de ser patentada o, por el contrario, no cumple las condiciones que la LP/NLP exige; condiciones que vienen determinadas por una doble delimitación, positiva (requisitos de patentabilidad) y negativa (exclusiones y excepciones a la patentabilidad)⁵⁰⁴.

En relación a esta última vertiente, cabe decir que en España, al igual que en el resto de países europeos, el legislador ha delimitado lo que no debe entenderse por invención patentable y contiene una lista no exhaustiva de aquellos resultados que, en ningún caso, pueden ser patentados (art. 4.4 LP/4.4 NLP)⁵⁰⁵. Así, no podrán ser objeto de patente los descubrimientos⁵⁰⁶, las teorías científicas y los

⁵⁰⁴ La doctrina anglosajona habla de “*patentability*” para referirse a los requisitos legales que una invención debe cumplir para ser patentable (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial); y de “*patent eligibility*” para aludir a la posibilidad de que un resultado de investigación sea entendido como invención conforme a la Ley. Sobre esta distinción, véase SHEEHAN, T.P., “Mayo v. Prometheus: The Overlap Between Patent Eligibility and Patentability”, en *New York State Bar Association Bright Ideas*, vol. 21, núm. 2, 2012, pp. 3-8, *et passim*. Disponible en http://www.hrflaw.com/img/articles/Mayo_v_Prometheus_The_Overlap_Between_Patent_Eligibility_and_Patentability_article_180706.pdf (Consultado el 20/06/2015).

⁵⁰⁵ Se trata de una reproducción prácticamente idéntica del art. 52.2 del Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (CPE).

⁵⁰⁶ El Estatuto de Propiedad Industrial (EPI) sí que contemplaba la protección de los descubrimientos científicos a través de la patente (art. 47). En este sentido, BERCOVITZ, A., *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán*. Madrid, 1969, p.498. Además, el art 52.3 CPE determina que si estos descubrimientos vienen acompañados de una regla para el obrar técnico se entenderán incluidos como invenciones patentables. En este sentido, FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S., *Derecho de patentes e investigación científica*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996, p.69. En concreto, MONGE VEGA, A. entiende que, vista su utilidad o su posible aplicación en la industria, los descubrimientos podrían tener cabida dentro de lo patentable (en “Investigación Científica y Patentes: Reflexiones de un investigador”, en *Revista Peruana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica*, vol. 34. núm. 109 diciembre 1998, pp. 59-66, p.65). Sin embargo, ante tal posibilidad, el legislador ha sido determinante al realizar esta separación y se intuye que no caben presunciones *iuris tantum* al respecto. La única vía para poder aprovechar los beneficios de un sistema de protección como es el otorgado por la patente sobre los descubrimientos sería la de hacer escapar al objeto de su régimen jurídico, esto es, descalificando la categoría jurídica a la que pertenece (descubrimiento) y calificándola de otro modo (invención). Con carácter general, se pronuncia de esta manera FRANCESCHI, M., *Droit et marchandisation de la connaissance sur les gens humains*, Ed. CNRS, París, 2004, p. 152. Frente a este pensamiento, BERGEL, S. D. argumenta que “el derecho tiene una considerable resistencia a la erosión. Tratar lo idéntico idénticamente y lo diferente en forma diferente no es sólo una norma jurídica fundamental, sino también un mecanismo central de la producción jurídica,....y por tanto, el intento de patentar descubrimientos que cumplan con los requisitos objetivos de patentabilidad, como el de distinguir dentro de la categoría de descubrimientos, entre los simples y los útiles,

métodos matemáticos⁵⁰⁷; las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas⁵⁰⁸; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales así como las formas de presentar informaciones⁵⁰⁹; los programas informáticos⁵¹⁰; y, por último, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal⁵¹¹. Pero, además de estas exclusiones expresas, existe un conjunto de excepciones tasadas también por ley, en las que, aun tratándose de

constituye un razonamiento que se derriba por su base, al carecer de sustento normativo alguno” [en “Acerca de la patentabilidad de los descubrimientos”, en *Documento digital*, pp. 1-26. p. 2, disponible en www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/uploads/media/Patentabilidad.doc (Consultado el 24/06/2013)].

⁵⁰⁷ Esta primera categoría carece de carácter técnico, sin perjuicio de que, en la mayoría de ocasiones, estos resultados conformen un requisito esencial para futuras aplicaciones prácticas desarrolladas en un momento posterior.

⁵⁰⁸ Gran parte de la producción científica universitaria se materializa en este tipo de resultados. No obstante, a nuestro juicio, acierta el legislador al no considerarlos invenciones patentables ya que no aportan soluciones prácticas a problemas técnicos sino que son fruto de la creatividad intelectual con fines divulgativos y artísticos y, como hemos, visto su protección vendrá dada por derechos de autor.

⁵⁰⁹ La razón principal de su exclusión se hallaría en su carácter abstracto pues tan sólo determinan una manera de proceder, que normalmente, se puede aplicar en diversas circunstancias. Esa carencia de especificidad y concreción determina que su finalidad no ostente carácter técnico.

⁵¹⁰ Se ha cuestionado dicha posibilidad ya que presentan una *vis* práctica cuando van acompañados de un soporte técnico. En este sentido, el art. 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) especifica que las patentes de invención pueden ser obtenidas en todos los campos de la tecnología, lo que deja un pequeño resquicio para justificar la patentabilidad de estos programas. Sin embargo, a nuestro juicio, dado el corto período de vida de los mismos, conceder un derecho de exclusiva durante 20 años sería insensato pues supera la vida del propio programa. En España, quedan al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual (arts. 95-104 LPI). En todo caso, en Derecho comparado estadounidense, véase el caso *State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial Group*, Court of Appeals for the Federal Circuit, 23 de Julio de 1998 que permite registrar como patente un programa informático que calcula asignaciones de fondos de inversión.

⁵¹¹ Este último bloque, que en la LP queda excluido expresamente por su falta de aplicación industrial, en la NLP sigue excluido de la protección por patente en los mismos supuestos en que lo estaban antes, pero sin necesidad de recurrir a esta ficción, de manera que tendrán su nuevo acomodo en las que se consideran excepciones a la patentabilidad, esto es en el precepto siguiente (art. 5.4 NLP). Este planteamiento –anterior exclusión y ahora excepción a la patentabilidad– parece razonable al interaccionar con la esfera profesional y con la libertad médica. El legislador, de esta manera, pretende no involucrarse en temas éticos o morales que afecten a la salud pública. Se trata de dar una prioridad al interés general sobre la posible contribución al avance científico y tecnológico. Sin embargo, sí se consideran invenciones, por excepción expresa a dicha delimitación negativa de la LP y de la NLP, las sustancias o composiciones y los aparatos o instrumentos desarrollados para la puesta en práctica de dichos métodos, que sí serán patentables y la práctica pone de manifiesto que muchos de estos resultados son conseguidos en los laboratorios universitarios por lo que se podrán proteger y explotar a través de patentes.

un resultado de investigación subsumible en lo que hemos concebido como invención, y por tanto, configurarse como una solución técnica a un problema de carácter técnico, no será patentable (art 5 LP/5 NLP)⁵¹². No podrán ser objeto de patente, entonces, las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres (*ordre public or morality*)⁵¹³ pudiendo considerarse como tal los procedimientos de clonación de seres humanos, los de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales⁵¹⁴ o los

⁵¹² Todas responden de manera clara al tenor del art 27.2 y 3 del Acuerdo ADPIC que establece una lista tasada de posibles excepciones a la patentabilidad que pueden ser voluntariamente asumidas por los diferentes países. Se ha de advertir que, a pesar de que las patentes tienen entre sus fines fomentar el desarrollo y la evolución de la tecnología (lo que evidencia el art. 7 del Acuerdo ADPIC cuando dice que “*la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología,...*”) la tecnología siempre ha evolucionado al margen de las patentes, por lo que, la mera exclusión de patentabilidad no va a suponer un freno a los avances sino, a lo sumo, una desaceleración en dicho proceso evolutivo. Todo ello se pone de manifiesto en el caso *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S.303, 317 (1980), en PIRES DE CARVALHO, N., *The TRIPs Regime of Patents Rights*. Ed. Kluwer Law International. UK. 2005. p.205 y ss.

⁵¹³ Esta prohibición daría cumplimiento a lo establecido en art 53 a) CPE, todo ello admisible bajo las directrices del Acuerdo ADPIC. A nuestro juicio, se trata de una exigencia que presenta un carácter abierto, pretendiendo acoger todas aquellas prácticas que puedan vulnerar el bienestar social. Por una parte, podemos entender por “orden público” aquél que comprende la protección de la seguridad pública y la integridad física de las personas como parte de la sociedad, abarcando también la protección del medio ambiente. Por otra, en la expresión “buenas costumbres” el concepto de moral se relaciona con la creencia de que algún comportamiento es correcto y aceptable, mientras que otro no. Creencia, basada en la totalidad de las normas aceptadas y profundamente arraigadas en una cultura particular. A los efectos de la CPE, la cultura en cuestión era la cultura inherente a la sociedad y la civilización europeas. En consecuencia, las invenciones cuya explotación no eran conformes a las normas de conducta convencionalmente aceptadas relacionadas con esta cultura debían ser excluidas de la patentabilidad por ser contrarias a la moral. En ambos casos véase “Case Law of the Boards of Appeal”, Parte I (Patentabilidad), Capítulo B (Excepciones a la patentabilidad), 2 (Orden público y “morality”. http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2010/e/clr_i_b_2.htm. Consultado el 26 de marzo de 2013. En todo caso, tanto la LP como la NLP matizan que no se considerará contraria al orden público ni a las buenas costumbres la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

⁵¹⁴ La Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (DO L213, p.13) dispone que las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales no son patentables. En la Sentencia *Oliver Brüstle/Greenpeace eV* (asunto C-34/10), de 18 de octubre de 2011, el TJUE señaló que el concepto de “embrión humano” comprendía “los óvulos humanos no fecundados estimulados para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis, puesto que tales óvulos eran aptos para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano, al igual que los embriones creados mediante fecundación de un óvulo”. El TJUE, en una sentencia posterior, en concreto, la Sentencia Internacional *Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents* (asunto C-364/13), de 18 de diciembre de 2014, precisa que, “para poder ser calificado de ‘embrión humano’, un óvulo humano no fecundado debe tener necesariamente capacidad intrínseca para convertirse en un ser humano”.

procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, así como los animales resultantes de tales procedimientos. Tampoco serán patentables las variedades vegetales y las razas animales⁵¹⁵, ni los procedimientos esencialmente biológicos creados para la obtención de vegetales o de animales⁵¹⁶. Por último, tampoco lo será el cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen⁵¹⁷. La NLP añade un último supuesto, en concreto, no será patentable “*una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna*” (art. 5.6 NLP).

En definitiva, determinados resultados no podrán ser objeto de patente, bien por no cumplir las condiciones que debe reunir una invención (a saber, tecnicidad en el problema y en la solución planteada), bien por quedar expresamente exceptuada su patentabilidad. Sin embargo, este extremo no presenta ninguna particularidad en el ámbito académico, por lo que centraremos nuestro estudio en la vertiente positiva de patentabilidad de una invención. Así, desde la perspectiva de los requisitos de patentabilidad, las invenciones que pertenecen a la universidad

Por consiguiente, el mero hecho de que un óvulo humano activado mediante partenogénesis inicie un proceso de desarrollo no es suficiente para considerarlo un “embrión humano”.

⁵¹⁵ Si serán patentables, sin embargo, las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

⁵¹⁶ Se trata de fenómenos naturales como el cruce o la selección. Por tanto, y tal y como reza la propia ley esto “no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos”. Como se puede advertir, se dispone expresamente la patentabilidad de los procesos microbiológicos con el propósito de evitar que, mediante una interpretación demasiado amplia de la expresión “procedimientos esencialmente biológicos”, se excluyan de la patente las invenciones microbiológicas. Así, al mismo propósito responde la declaración del artículo 53 b) CPE sobre estas invenciones. Sobre este extremo véase, ARCUDIA HERNÁNDEZ, C.E., GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A., TURRUBIATES FLORES H. O., “La patentabilidad de la materia viva”. *Tlatemoani*. Grupo Eumed.net (Universidad de Málaga). Vol. Diciembre, 2010, pp. 1-4. p.3.

⁵¹⁷ Sin embargo, sí podría considerarse como una invención patentable un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural (art. 5.4 LP/5.5 NLP). La NLP añade un último supuesto, en concreto, no será patentable “*una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna*” (art. 5.6 NLP).

deberán consistir, como todas, en invenciones técnicas patentables que son aquéllas que, en cualquier ámbito de la técnica⁵¹⁸, sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (arts. 4 LP/4 NLP y 52 CPE)⁵¹⁹.

1. Novedad

Con carácter general, para que una invención sea patentable ha de ser “nueva”⁵²⁰, y lo será cuando no esté comprendida en el *estado de la técnica* (art. 6.1 LP/6.1 NLP)⁵²¹. Se entiende como tal todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero (novedad mundial o absoluta) por alguno de los medios especificados en la ley (art 6.2 LP/6.2 NLP)⁵²². De esta definición de estado de la técnica⁵²³ se

⁵¹⁸ Esta nota se puede apreciar en la todavía vigente LP que viene a terminar con la inseguridad jurídica existente hasta entonces. Si bien es cierto que en la Ley de Propiedad Industrial de 1902 quedaban excluidos, de forma expresa, los productos agrícolas o ganaderos, con anterioridad a la promulgación de la LP, nuestro ordenamiento no especificaba la posibilidad de patentar invenciones de naturaleza orgánica. Con la actual regulación podrá ser patentada la invención incluso si su objeto consiste en un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica [entendiéndose como tal “*la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico*” (art. 4.3 LP/4.3 NLP)] o bien cuando se trate de un procedimiento que produzca, transforme o utilice materia biológica. La NLP aún de manera más directa nos habla de la posibilidad de patentar en “*todos los campos de la tecnología*” (art. 4.1 NLP).

⁵¹⁹ También así el art. 27.1 del Acuerdo ADPIC. Los Estados miembros pueden considerar a estos efectos que las expresiones “actividad inventiva” y “aplicación industrial” se corresponden respectivamente con los sinónimos “no evidentes” y “útiles”. Véase, CORREA, C., *Acuerdo TRIPS. Régimen internacional de la Propiedad Intelectual*. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1996. p.260.

⁵²⁰ Precisamente es este requisito de novedad el que fundamenta la existencia del sistema de patentes en base al cual se otorga exclusividad sobre una aportación de carácter tecnológico que viene a enriquecer a la generalidad. En este sentido se pronuncian, entre otros, GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad*, Ed. Civitas, Madrid, 1988, p. 62; VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, Ed. J.M. Bosch, Barcelona, 2005, p. 41.

⁵²¹ Se trata de la definición legal de novedad que se configura como exigencia fundamental para que una invención pueda ser objeto de protección por patente. Este planteamiento queda apuntado por BERCOVITZ, A., “La novedad en el derecho de patentes español”, en *II Jornadas de estudio sobre propiedad industrial, Grupo español de la AIPPI*, Barcelona, 1976, pp. 65-86, p. 65, cuando sugiere: “lo que exige la Ley es que la invención patentable ha de ser legalmente nueva”.

⁵²² El art. 6.3 LP también considera estado de la técnica “*el contenido de las solicitudes españolas*”

desprenden dos notas fundamentales para la concreción de la novedad de una invención, a saber, la “temporalidad” y la “accesibilidad”⁵²⁴.

En lo que respecta al aspecto temporal, será la fecha de presentación de la solicitud de patente la que marque los límites para determinar el carácter novedoso o no de la invención, debiendo diferenciar entre la fecha de presentación de la solicitud de patente y la fecha de prioridad. Existe “prioridad” cuando se haya presentado con anterioridad en un Estado diferente y reivindicando una misma invención, una solicitud de patente cuya protección se desea ampliar a otros territorios dentro del plazo legal permitido⁵²⁵. En el caso de existir prioridad, se tomará como día de presentación de la solicitud de patente en el nuevo territorio la fecha de prioridad reivindicada, lo que implica una retrotracción al momento de la primera solicitud para determinar el estado de la técnica (art. 28 LP/30 NLP)⁵²⁶. En nuestro caso, es lógico pensar que la universidad pública española tenderá a presentar la primera solicitud de patente ante la Oficina nacional correspondiente, esto es, la Oficina Española de Patentes y Marcas

de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior”. La NLP añade “*las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y las internacionales PCT que entren en fase nacional en España*”, que no se mencionaban explícitamente en la todavía vigente LP ya que cuando ésta se promulgó, España aún no era parte de esos Convenios. En esta última versión, el precepto viene a ser equivalente al actual art. 54 CPE tras el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000.

⁵²³ Tal y como pone de manifiesto la SAP de Barcelona (Sección 15), núm. 35/2010, de 17 de febrero de 2010, “el estado de la técnica supone un límite al ámbito de protección de la patente, ya que lo que pertenece a aquél en el momento de la solicitud de la patente no puede incluirse en el ámbito de protección de ésta, y lo que pertenece al ámbito de protección de la patente enriquece el estado de la técnica”.

⁵²⁴ Tanto la LP como la NLP dejan abierta la posibilidad de utilización de “*cualquier medio*” para hacer accesible una invención, si bien especifica dos de las formas más usuales de puesta en conocimiento del público, como son la descripción (escrita u oral) o la utilización directa del elemento (art. 6.2 LP/6.2 NLP).

⁵²⁵ El CUP prevé el denominado derecho de prioridad, esto es, una vez presentada una solicitud de patente en un país parte en el Convenio, el solicitante tendrá derecho a reivindicar la prioridad durante un período de 12 meses considerándose la fecha de presentación de esa primera solicitud, la “fecha de prioridad” (art. 4.1).

⁵²⁶ Esta diferenciación se hace necesaria porque, tal y como de manifiesto BERCOVITZ, A. el estado de la técnica tiene un contenido cambiante en el tiempo, por ello es imprescindible determinar el momento en el que debe realizarse el juicio sobre la novedad y actividad inventiva (en “Novedad y actividad inventiva como requisitos de patentabilidad”, en *Jornadas sobre la nueva ley española de patentes*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1987, pp. 131-141, p. 138).

(OEPM), ya que recibe un tratamiento beneficioso a efectos del pago de las tasas correspondientes a su solicitud y mantenimiento que, al amparo de la vigente LP, consiste en una exención de tal pago y que, bajo la NLP, se reconduce a una bonificación⁵²⁷. Es razonable que esta previsión económica de carácter favorable para las universidades condicione su manera de proceder, prefiriendo acudir, en un primer momento, a la Oficina nacional que, además de una mayor facilidad en los trámites burocráticos (cuestiones idiomáticas y de procedimiento) les permite, en primer lugar obtener una protección provisional de la invención (la que otorga la solicitud de patente) y, además, con ello conseguir una fecha de prioridad para extender la protección de su invención a otros Estados en un estadio posterior.

Por lo que hace a la accesibilidad, se entiende que una invención es accesible al público cuando haya sido divulgada con carácter previo a la solicitud de la patente⁵²⁸. Cualquier documento, manuscrito o impreso que, con carácter técnico, desarrolle la invención (documentos de la propia patente, descripción, reivindicaciones, etc.), incluidos los artículos en revistas científicas y los *abstracts*, podrán destruir el requisito de novedad de la invención. A nuestro juicio, debe hacerse una interpretación amplia de los motivos que suponen la divulgación de una invención, entendiéndose por tanto la descripción de la misma en conferencias, reportajes televisivos o en grabaciones en cualquier tipo de soporte (CD ROM, DVD, etc), así como el ofrecimiento de la invención en el mercado o su exposición y puesta en práctica, como posibles causas que acarrear la pérdida de la novedad⁵²⁹. Esta interpretación amplia se hace aun más comprensible si tenemos en cuenta la proliferación de nuevas tecnologías que

⁵²⁷ Veremos que la NLP ya no concede a las universidades el tratamiento de sujeto exento sino que les otorga una bonificación presentada en dos tramos (del 50% o del 100%) en atención al grado de explotación económica real y efectiva de la patente universitaria. Sobre esta particularidad, véase *infra* el apartado III. 1.

⁵²⁸ Dicha accesibilidad del contenido de una patente al público presenta cierto carácter subjetivo. Tal y como pone de manifiesto VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., *Estudio sobre los requisitos...*, cit., p. 43, “se trata de un criterio de valoración impreciso” y, por tanto, se deberá estar a la interpretación que se dé del caso concreto.

⁵²⁹ En este sentido véanse, las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (*Guidelines for Examination in the European Patent Office*), Parte G, Capítulo IV, Noviembre, 2014, pp. 10 y ss. Disponible en inglés en [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56911A5DDF284B55C1257D81005FA359/\\$FILE/guidelines_for_examination_2014_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56911A5DDF284B55C1257D81005FA359/$FILE/guidelines_for_examination_2014_en.pdf) (Consultado el 01/12/2014).

permiten un fácil acceso a información de cualquier índole o repercusión, como es la información suministrada por Internet.

En todo caso, cuando se habla de “público” no es necesario que se trate de una multitud de individuos sino que puede tratarse de una sola persona siempre que se encuentre en disposición de entender la invención y no tenga la obligación de mantener el secreto. Además, sin llegar a ser experto en la materia, el sujeto ha de ser capaz de reproducir y/o trasladar la información relativa a la invención a otras personas⁵³⁰.

En nuestro análisis, este aspecto cobra gran relevancia ya que cuando un profesor/investigador divulga un avance o un resultado de su investigación, normalmente se dirige a la comunidad universitaria de la que podemos predicar ser un público informado, integrado por especialistas pertenecientes a áreas de conocimiento afines o incluso idénticas, de manera que la probabilidad de comprender la invención, ser capaz de desarrollarla y transmitirla en los mismos términos en los que se explicó es relativamente mayor que en el resto de casos. En estos supuestos cabría dudar que la invención universitaria pudiera ser calificada como “novedosa”.

En este contexto es donde encuentran su razón de ser las denominadas “divulgaciones inocuas”, es decir, divulgaciones de la invención que no afectan al requisito de la novedad ya que no se consideran comprendidas en el estado de la técnica. En este sentido, se prevé que no afecten a la novedad de la invención aquellas divulgaciones acaecidas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de patente que sean consecuencia de un abuso evidente al solicitante o su causante (*v.gr.*, quebrantamiento de un acuerdo de

⁵³⁰ Cuando la Ley habla de accesible al público se está refiriendo al “potencial conocimiento que pueden tener (de lo que conforma ese estado de la técnica en la fecha relevante) personas que no están obligadas a guardar secreto, es decir, personas que no están sujetas a sistemas de control eficaces sobre su obligación de reserva”. Al respecto, véase la SAP de Barcelona (Sección 15), núm. 35/2010, de 17 de febrero de 2010. En este mismo sentido, se ha pronunciado en varias ocasiones la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), en Decisiones tales como T-877/90, T-809/95 y T 482/89, considerando que el “público” no tiene por qué ser experto en la materia, pero sí que ha de ser capaz de entender la invención y tener la capacidad de transmitirla o trasladarla a otras personas. Véase también, VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., *Estudio sobre los requisitos...*, cit., p. 47 que, a su vez, cita a DI CATALDO, V., *I brevetti per invenzione e per modello*, Ed. Giuffrè, Milán, 1988, p. 87; LUZZATO, R., “Campo di protezione e novità nel brevetto europeo”, en *RDI*, 1998, pp. 247-261, p. 258.

confidencialidad)⁵³¹; o las que consistan en la exhibición de la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas⁵³². La NLP concreta la necesidad de que se trate de una de las exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 [art. 7 b)].

En la actualidad, tampoco se considera divulgada a estos efectos aquella invención que haya sido revelada como consecuencia directa o indirecta de un ensayo efectuado por el solicitante o por sus causantes, siempre que no implique una explotación o un ofrecimiento comercial del invento (art. 7.c) LP). Este último supuesto es frecuente en el ámbito universitario ya que, en muchas ocasiones, las invenciones han de ser probadas y, con ese fin, el investigador (o en su caso el equipo de investigación al frente) debe realizar ensayos que exigen una exhibición determinada ante un público experto. Pues bien, dicha actuación, que con la presente regulación no destruye la novedad siempre que la universidad

⁵³¹ En este sentido, véase RAMOS, P., “La puesta en valor de las invenciones: de la patente a la licencia”, Ponencia presentada en la *Jornada sobre Propiedad Industrial* de la Universidad Autónoma de Madrid, el 17 de abril de 2013. Presentación disponible en <http://fuam.es/wp-content/uploads/2013/04/PONENCIA-PATRICIA-RAMOS-PONS-17-ABRIL-2013.pdf> (Consultado el 13/07/2015).

⁵³² Este planteamiento fue adoptado por la LP en consonancia con el artículo 55 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (CPE) que establece lo siguiente: Divulgaciones inocuas: 1. “*No se tomará en consideración para la aplicación del artículo 54 una divulgación de la invención si ha tenido lugar dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de patente europea y haya sido consecuencia directa o indirectamente: a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante, o b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.* 2. *En el supuesto previsto en la letra b) del párrafo 1, este último sólo será aplicable cuando el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y presente en apoyo de su declaración una certificación dentro del plazo y en las condiciones previstas por el Reglamento de ejecución*”. Entre los estados europeos que también han contemplado ambos supuestos de divulgaciones inocuas encontramos: Austria, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Noruega, Portugal, Países Bajos, Portugal, Rumanía, República Eslovaca, República Checa, Reino Unido, Suecia y Suiza. Consúltense, el informe de la OMPI “Informe sobre el Sistema internacional de patentes: determinados aspectos de las legislaciones nacionales y regionales en materia de patentes”, Noviembre 2014, disponible en http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/disclosure.pdf (Consultado el 08/02/2015).

solicite la patente dentro de los seis meses siguientes a la referida divulgación⁵³³, ha sido suprimida por la NLP basándose para ello en que esta excepción no existe en el derecho comparado europeo y podría perjudicar la novedad de la invención si se quiere extender su protección a países que no reconocen ese plazo de gracia⁵³⁴. Esta nueva supresión, a nuestro juicio, entorpece la labor de transferencia exigida a las universidades y, en todo caso, hace que los investigadores deban ser todavía más cautelosos con sus resultados. Pese a todo, cabe apuntar que la excepción que ahora se suprime no llegaba a alcanzar la posible divulgación de la invención en conferencias, seminarios o clases magistrales, por lo que, en todo caso, el profesor debía tener la precaución de protegerlos previamente o, al menos exponerlos de tal manera que la difusión no destruyera la novedad de la invención, es decir, sin dar a conocer los detalles técnicos de la misma⁵³⁵.

2. Actividad inventiva

Además de ser nueva, la invención no ha de resultar del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (art 8.1 LP/8.1 NLP)⁵³⁶, sino que ha de contener una solución que vaya más allá del progreso normal de la tecnología. En concreto, la invención patentable no debe ser deducida de manera obvia a partir del estado de la técnica anterior, es decir, no se debe llegar a ella de manera lógica con las herramientas de que se dispone hasta ese momento teniendo

⁵³³ Para lo que, a nuestro juicio, sería crucial una comunicación reglada y constante entre investigador y universidad para que ninguna actuación de alguna de las partes perjudique a la otra.

⁵³⁴ Véase el Motivo II de la Exposición de Motivos de la NLP.

⁵³⁵ Como ya se señaló *supra*, el ordenamiento español no contempla un período de gracia que permita proteger por patente aquellas invenciones que se hubiesen hecho públicas con anterioridad. Tampoco la NLP parece incorporar esta previsión que otros ordenamientos sí acogen. Sobre la falta de armonización en torno a este extremo y sus implicaciones prácticas, véase el Capítulo I.

⁵³⁶ Tal y como pone de manifiesto la SAP de Barcelona, Sección 15, núm. 35/2010, de 17 de febrero de 2010, “ese juicio negativo de actividad inventiva debe estar cualificado por la evidencia, es decir, cuando la solución que ofrece la patente examinada salta a la vista o es cognoscible *a priori* y sin dificultad por el experto en la materia”.

además que implicar un cierto esfuerzo intelectual no evidente. De ahí que sean necesarias unas habilidades que superen las esperadas de un experto en la materia⁵³⁷.

La Oficina Europea de Patentes (OEP) define “experto en la materia” (“*skilled person*”) como aquel que está al corriente de los conocimientos generalmente contenidos en un sector técnico específico en la fecha relevante⁵³⁸. Se trataría de una persona física o un “conjunto de personas físicas”⁵³⁹, con unos conocimientos medios generales en un sector de la técnica concreto⁵⁴⁰ capaz de separar un resultado “lógico” de un resultado “genial”⁵⁴¹. Algunos autores entienden esta figura ficticia como “un práctico sin capacidad inventiva”⁵⁴², esto es, un sujeto conocedor de todos los avances existentes en un área de la técnica determinada, con acceso a todas las herramientas disponibles y, a su vez, capaz de entender los conocimientos implícitos de la nueva invención descrita pero, sin embargo, carente de iniciativa para desarrollar una regla técnica que desborde el umbral de

⁵³⁷ Las competencias que ha de tener el experto en la materia quedarán limitadas al concreto sector de la técnica en que se encuadre la invención, que a su vez viene definido por el área técnica del problema a resolver. En este sentido se pronuncia la Sala de Recursos de la OEP en su Decisión núm. T 422/93. En la misma línea de pensamiento se pronuncia la SAP de Barcelona de 9 de mayo de 2008, 165/2008, en el décimo tercer Fundamento de Derecho, cuando limita las competencias del experto en la materia a un sector técnico determinado.

⁵³⁸ En concreto, “*the person skilled in the art should be presumed to be an experienced practitioner who has average knowledge and abilities and is aware of what was common general knowledge in the relevant art concerned at a particular time (average skilled person)*”. Así lo ponen de manifiesto las Decisiones núm. T 426/88, T 143/94 y T 4/98 de la Sala de Recursos de la OEP. Véanse las *Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes*, Parte G, Capítulo VII, Junio, 2012, p. 3. Accesible en http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_3.htm (Consultado el 4/07/2013).

⁵³⁹ Las Decisiones núm. T 141/87, T 164/92 y T 986/96 de la Sala de Recursos de la OEP amplían el concepto de “experto en la materia”, entendiéndolo, asimismo, como tal a un conjunto de personas físicas.

⁵⁴⁰ En este sentido se pronuncia la Decisión núm. T 641/00 de la Sala de Recursos de la OEP.

⁵⁴¹ Definición de “experto en la materia” u “*homme du métier*” que ofrece PEDEMONTE FEU, J., *Comentarios a la Ley de Patentes*, Ed. Bosch, Barcelona, 1988. p.23.

⁵⁴² En este sentido, ROY PÉREZ, C., “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 262, Madrid, 2006, p. 1493. Para este autor el experto en la materia “se sitúa en un estadio inferior al del inventor, sin capacidad para producir un invento, pero con un conjunto de habilidades muy similares y con un acceso ilimitado a la información”.

la técnica conocido hasta el momento. En esta línea de pensamiento, parte de la doctrina lo define como aquel sujeto que es “buen realizador pero no creador”⁵⁴³.

A pesar de no contemplar la LP ninguna previsión al respecto –tampoco lo hace la NLP–, existe en la práctica, tanto a nivel nacional como europeo, todo un conjunto de indicios que, una vez acontecidos, ayudan a determinar la existencia de actividad inventiva. Estos indicios tienen su origen en la jurisprudencia de los diferentes países que a lo largo del tiempo se han enfrentado a una casuística diversa aportando soluciones variadas. Estas directrices tratan de fijar unos límites y establecer unas pautas para valorar la evidencialidad y evitar decisiones arbitrarias en aquellos casos que se repiten de manera reiterada⁵⁴⁴.

A la luz de las Directrices de Examen observadas por la Oficina Europea de Patentes⁵⁴⁵, para examinar la actividad inventiva de las patentes de nueva solicitud –en caso aplicadas al ámbito académico– se presumirá que la invención universitaria cumple con el requisito de la actividad inventiva cuando la misma albergue cierto valor técnico y el profesor/investigador haya solucionado con ella un problema existente y que llevaba tiempo sin ser resuelto. También, cumplirá este requisito cuando la invención supere algún prejuicio científico o cuando lleve implícito un resultado inesperado que, en principio no era el buscado en la investigación⁵⁴⁶. Estas pautas responden a un planteamiento denominado “*problem-solution approach*”⁵⁴⁷ que, a pesar de no ser jurídicamente vinculante

⁵⁴³ Esta definición puede encontrarse en CURELL SUÑOL, M.: “Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la propiedad industrial (Actividad inventiva. Suficiencia de descripción. Equivalencia de medios. Carácter singular. Diligencia requerida)”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje a Alberto Bercovitz, Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona, 2005, p. 327.

⁵⁴⁴ A mayor abundamiento, sobre la valoración de la prueba de actividad inventiva a través de los indicios, muy recomendable, VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., *Estudio sobre los requisitos...*, cit., pp. 77 y ss.

⁵⁴⁵ Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (*Guidelines for Examination in the European Patent Office*) de Noviembre de 2014. Disponibles en inglés en [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56911A5DDF284B55C1257D81005FA359/\\$FILE/guidelines_for_examination_2014_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56911A5DDF284B55C1257D81005FA359/$FILE/guidelines_for_examination_2014_en.pdf) (Consultado el 01/12/2014).

⁵⁴⁶ Una muestra de la aplicación práctica de este principio, en concreto, en relación con las invenciones implementadas en ordenador, puede encontrarse en las referidas *Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes*, Parte G, Capítulo VII, pp. 6 y ss.

⁵⁴⁷ A mayor abundamiento, sobre las consideraciones que la STS núm. 182/2015 realiza respecto de la actividad inventiva como requisito de patentabilidad véase, GARCÍA VIDAL, A., “La

por no quedar regulado de manera expresa en ningún texto legal es, sin embargo, manifestación del criterio objetivo mantenido por los examinadores en la práctica de la concesión de la patente, de ahí que sea aconsejable a nuestro juicio, que la universidad lo contemple a la hora de prever el futuro de sus resultados y así lo ha acogido nuestro TS. La STS Sala de lo Civil, Sección 1.a, núm. 182/2015, de 14 de abril del 2015, en su punto 13, se refiere a la STS núm. 434/2013, de 12 de junio, que corrobora “la validez e idoneidad del método seguido por el tribunal de instancia del ‘análisis problema-solución’ o de los tres pasos, según el cual primero hay que determinar el estado de la técnica más próximo, después, establecer el problema técnico objetivo que se pretende resolver; y, finalmente, considerar si la invención reivindicada habría sido o no obvia para un experto a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico. Dicho método, coherente con la regla 27 del Reglamento de ejecución del convenio, es utilizado con carácter general por la Oficina Europea y ha sido acogido por tribunales de otros Estados parte en el convenio como un método útil en la generalidad de los casos para evaluar la actividad inventiva”.

En cualquier caso, y al igual que ocurría con el examen de la novedad, la actividad inventiva se debe apreciar en el momento de presentación de la solicitud de patente, es decir, que será precisamente el estado de la técnica existente en dicho momento el que deba considerar el experto en la materia. Este extremo es importante ya que, tal y como sostienen los tribunales, “lo que ahora es obvio, antes pudo no serlo”⁵⁴⁸.

actividad inventiva como requisito de patentabilidad”, en *Análisis Farmacéutico GA&P*, Junio 2015, pp. 1-6, p. 3. Disponible en <http://www.gomezacebo-pombo.com/index.php/es/conocimiento/analisis/item/1982-la-actividad-inventiva-como-requisito-de-patentabilidad> (Consultado el 1/07/2015).

⁵⁴⁸ Así se pronuncia la SAP-Madrid, Sección 12, núm. 819/2006, de 19 de diciembre de 2006. Según ésta, “a la hora de evaluar la actividad inventiva, y en aras de valorarla legalmente, se debe situar al experto en la materia frente al estado de la técnica existente en la fecha de prioridad de cada una de las patentes objeto de análisis, pues lo que ahora es obvio pudo no serlo en su origen, y no vale la observación actual con conocimiento previo del objeto de la invención [...]”. Además, también añade “El artículo 8 de la LP establece que la actividad inventiva no consiste en determinar qué es lo que en la actualidad resultaría evidente para algún experto en la materia, sino situarse en su postura en la fecha de prioridad de la patente [...]”. Véase, la “Resolución relativa al experto en la materia en el contexto del requisito de actividad inventiva en Derecho de Patentes”, elaborada por la Comisión de trabajo Q213 y presentada en el *42º Congreso Mundial de la Propiedad Intelectual*, organizado por la Association Internationale pour la Protection de la

3. Aplicación industrial

Una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (art. 9 LP/9 NLP)⁵⁴⁹. Este requisito viene justificado “por cuanto la patente confiere un derecho de explotación”⁵⁵⁰, de ahí que la invención objeto de la misma deba ser susceptible de ser explotada en la industria (entendida ésta en sentido amplio)⁵⁵¹.

Sería cuestionable la capacidad que tienen las universidades para demostrar a los agentes interesados en su explotación la viabilidad industrial (y, a veces, económica) de la invención patentada. Con carácter general, sus invenciones se encuentran en un estado de desarrollo prematuro, de manera que su introducción en el mercado sin observar cuál pueda ser su evolución posterior supone un riesgo empresarial elevado. Pues bien, la aplicación industrial de la invención y su posible incorporación a un proceso productivo, se pone de manifiesto a partir de lo que se conoce como “prueba de concepto” (“*proof of concept*”)⁵⁵². Este

Propriété Intellectuelle (AIPPI), París, octubre de 2010; así como el informe previo propuesto por el grupo español para su elaboración. Ambos documentos se encuentran disponibles en <https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=213#213> (Consultados el 1/07/2015).

⁵⁴⁹ Este precepto, que viene a reproducir lo estipulado en el art. 57 CPE, conserva la esencia del art. 48. 1 del EPI según el cual “*las ideas más o menos ingeniosas, mientras no lleguen a traducirse en realidad práctica e industrializable por medios mecánicos, químicos o económico-comerciales*” no podrán ser objeto de patente. Véase, PEDEMONTE FEU, J., *Comentarios a la Ley de Patentes*, Ed. Bosch, Barcelona, 1988. p.25.

⁵⁵⁰ En este sentido, véase MATHÉLY, P., “Le droit européen des brevets d’invention”, en *Journal des Notaires et des Avocats*, París, 1978, p. 133.

⁵⁵¹ Si el resultado tiene aplicabilidad en la industria y viene a resolver un problema técnico, tendrá la consideración de invención y será susceptible de ser patentada. Si, por el contrario, la creación intelectual no se puede plasmar en un objeto concreto susceptible de ser explotado industrialmente no podrá ser considerado invención, siendo éste el caso de los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, creaciones estéticas, entre otros. Esta diferenciación es aún más relevante en el mundo académico, ya que los resultados generados de manera habitual por la comunidad científica serán clasificados en una u otra esfera, siendo este requisito de la aplicación industrial un elemento decisivo para decidir la protección otorgada. Véase *supra*, Capítulo I.

⁵⁵² El primer documento en el que parece constar dicho término fue el periódico “Los Angeles Times”, el 22 de agosto de 1967. Así lo recoge el diccionario “Oxford English Dictionary”. Sin embargo, el término cobra importancia cuando el ingeniero e investigador Bruce Carsten, creador del “*switchmode power-supply design*”, recurre a él al hablar de “*proof of concept prototype*”, en concreto en su columna “Carsten Corner”. Véase, CARSTEN, B., “Let's Define a Few Terms”, en *Power Conversion and Intelligent Motion magazine*, noviembre, 1989, p. 38.

mecanismo permite predecir *a priori* (con sus limitaciones) qué invenciones tendrán un mayor éxito y evolucionarán positivamente. Salvo algunas excepciones, y a pesar de ser calificado por algunos autores como el “valle de la muerte” de muchos procesos de transferencia⁵⁵³, las universidades españolas apenas han tomado hasta el momento medidas razonables al respecto. La Universidad de Barcelona ha sido una de las pocas en reaccionar ante esta realidad creando en 2010 el Fondo Prueba de Concepto UB/BKC⁵⁵⁴. Se trata de un fondo destinado a realizar todas aquellas pruebas que resulten pertinentes para poder dar salida a los resultados aplicables obtenidos en la universidad. Tiene, por tanto, entre sus objetivos fundamentales la contratación de personal para experimentación, la dotación del material o equipos necesarios para ello, y sobre todo el desarrollo de un prototipo con sus consiguientes pruebas de aplicabilidad en un entorno industrial⁵⁵⁵. Otras, como la Universidad de Valladolid, abren convocatorias puntuales con el objetivo de impulsar y seleccionar ciertos resultados de investigación que sean susceptibles de la realización de una prueba de concepto, para su posterior protección y registro⁵⁵⁶.

Desde un punto de vista comparado, las universidades anglosajonas fueron pioneras en la creación de dichos fondos destinados a pruebas de concepto (también llamados “*Gap Funds*”). Así, de manera ilustrativa, destacaremos el

⁵⁵³ En este sentido, RUBIO DE LAS ALAS-PUMARIÑO, T., *Recomendaciones para mejorar el modelo de transferencia de tecnología en las Universidades españolas*, Colección estudios e informes núm. 5, Ed. Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Las Palmas de Gran Canaria, 2014, p. 33 y ss.

⁵⁵⁴ Esta universidad también ha sido beneficiaria, de manera periódica, de fondos externos destinados a estos fines, en concreto, del denominado “*Proof of Concept Funding*”, procedente del *European Research Funding*.

⁵⁵⁵ Estos fondos parecen ir más allá de la mera puesta en práctica del resultado y también se refiere a su vertiente económica, esto es, al desarrollo de la idea de negocio o de una estrategia comercial (“*Business plan*”). Todo ello puede consultarse en JORDI, L., “Programas de Valorización de la Universidad de Barcelona”, Ponencia presentada en la *Jornada sobre valorización de resultados de investigación, en la Universidad de Santiago de Compostela*, el 21 de mayo de 2012, pp. 1-26, p.8. Disponible en <http://imaisd.usc.es/ftp/oit/eventos/PoC4.pdf> (Consultado el 20/06/2015).

⁵⁵⁶ En concreto, las bases de la actual Convocatoria para la realización de pruebas de concepto y protección de los resultados de investigación de la Universidad de Valladolid determinan que “*se seleccionarán aquellos resultados que aborden pruebas o actuaciones encaminadas a la valorización, validación y/o explotación de una tecnología o know-how, análisis comercial y/o protección a través del instrumento más adecuado*”. Sus bases se encuentran disponibles en http://funge.uva.es/wp-content/uploads/2015/06/Bases-POC-2015-UVA_def.pdf (Consultado el 30/06/2015).

denominado “*Proof of Concept Fund*” de la Universidad de Cambridge, dirigido a demostrar la potencial explotación de los resultados de investigación y con el que se pretende atraer el capital necesario para su continuo desarrollo⁵⁵⁷. Por su parte, las ayudas a la innovación tecnológica del *Massachusetts Technology Transfer Center* (MTTC), o “*Technology Innovation Grants*”⁵⁵⁸, se destinan a demostrar la viabilidad industrial específica de sus invenciones con el fin de obtener un mayor interés de la industria y de los inversores. Asimismo, el “*Technology development accelerator Fund*” de la Universidad de Harvard incluye varios programas destinados a conseguir una financiación estratégica, apoyo técnico o experiencia industrial con el último fin de dar salida a los avances tecnológicos universitarios. Para ello, cada “acelerador” se centra en la creación de nuevas alianzas comerciales y en la prestación de servicios y soporte adaptados a las necesidades específicas en determinadas áreas de investigación. Todas estas actuaciones se proyectan sobre la invención hasta que ésta se convierte en producto/procedimiento; en concreto, incluye la realización de pruebas de concepto y el llamado proceso de escalado (“*scaling up*”) del producto/procedimiento, consistente en el posible aumento de su calidad o incluso de su cantidad (producción)⁵⁵⁹.

En definitiva, todas estas iniciativas tratan de demostrar que las invenciones de las que es titular la universidad tienen una aplicación práctica y se pueden trasladar a la industria; y es evidente la conveniencia de promoción de políticas de ayuda a la generación de estos fondos o iniciativas similares por parte de los poderes públicos para conseguir este objetivo.

⁵⁵⁷ Véase <http://www.enterprise.cam.ac.uk/university-community/funding/proof-concept-funding/> (Consultado el 21/06/2015).

⁵⁵⁸ Sobre el MTTC y dichos fondos véase <http://www.mttc.org/> (Consultado el 21/06/2015).

⁵⁵⁹ Ejemplos de ello lo son el *Blavatnik Biomedical Accelerator* en el área biomédica o el *Physical Science & Engineering Accelerator* destinado precisamente a realizar pruebas de concepto en el área de la física, entre otros. Consúltese, <http://otd.harvard.edu/accelerators/> (Consultado el 21/06/2015).

III. PROTECCIÓN DE LA INVENCIÓN UNIVERSITARIA A TRAVÉS DE PATENTE

1. Bondades de la protección de la invención universitaria a través de patente

El sistema de patentes resulta idóneo para ofrecer protección jurídica a las invenciones de las que es titular la universidad, principalmente por razones de carácter general predicables de la institución de la patente y, seguidamente, por otras que prestan mayor atención a la idiosincrasia de este tipo de invenciones⁵⁶⁰.

a) Así, en primer lugar, algunos autores conciben el sistema de patentes como un mecanismo de fomento de la innovación tecnológica⁵⁶¹. La patente universitaria, entendida como incentivo a la innovación⁵⁶², vendría a recompensar al investigador por su inversión (en términos económicos y temporales), lo que redundaría en el desarrollo de futuras innovaciones, consiguiendo un equilibrio basado en el concepto de exclusividad y en el de mejora de la dinámica competitiva. Junto al derecho de exclusiva concedido por un tiempo limitado (aunque suficiente para recuperar la inversión realizada), se encontraría el reconocimiento a la labor inventiva, manifestado no sólo en mayores méritos curriculares y prestigio para el investigador sino también en la participación de éste en la necesaria explotación de la invención.

En todo caso, la protección de la invención vía patente ofrece al investigador-inventor una mayor seguridad jurídica, sustentada en la posibilidad de continuar con futuros desarrollos sobre la misma. Y es que las patentes constituyen un

⁵⁶⁰ Sobre los distintos tipos de protección jurídica que se puede otorgar a los resultados de investigación –básicos y aplicables- véase *supra*, Capítulo I.

⁵⁶¹ En este sentido, FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S., *Derecho de patentes e investigación científica*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996, p.48.

⁵⁶² La innovación parece ir un paso más de la invención. Mientras que la segunda consiste en una solución técnica a un problema técnico, la innovación implicaría la aplicación práctica de dicha invención. En este sentido, ALIKHAN, S. y MASHELKAR, R., *Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century*, Ed. KluwerLaw International, Reino Unido, 2004, p.125.

importante fondo documental informativo que proporciona seguridad legal en cuanto al uso exclusivo de aquéllo que se protege y constituye el reflejo escrito de los resultados de la I+D de sus inventores, presentando una gran cantidad de datos bibliográficos e informativos⁵⁶³.

Además, la protección de estas invenciones mediante patente hace que se puedan generar alianzas estratégicas competitivas de innovación entre universidad y sector privado⁵⁶⁴; pactos que afectan, en última instancia, a la distribución de los beneficios, al acceso a la tecnología, a la difusión del conocimiento así como a la orientación de la investigación en la universidad⁵⁶⁵, lo que serviría para confirmar que el proceso de innovación está informado por el interés general⁵⁶⁶. Puesto que la comunidad científica realiza numerosas inversiones y esfuerzos en investigación, podría presentarse como “accionista” en el proceso de innovación, debiendo permanecer los beneficios obtenidos “accesibles” a dicha comunidad en forma de bienes sociales y como base para nuevas investigaciones. Por el contrario, en situaciones de propiedad comunal o estatal, o bien en las que predomina el secreto industrial sobre las ideas y se mantienen los avances y desarrollos tecnológicos en secreto, por la ausencia de incentivos para fomentar la

⁵⁶³ Véase, GONZÁLEZ-ALBO MANGLANO, B y ZULUETA GARCÍA, M.A., “Patentes domésticas de universidades españolas: análisis bibliométrico”, en *Revista Española de Documentación Científica*, núm. 30, enero-marzo 2007, pp. 61-90, p. 62. Para el autor las patentes son “el medio de divulgación técnica más rápido, proporcionan información no recogida en otro tipo de literatura, con una pormenorizada descripción de los resultados novedosos en la práctica totalidad de las tecnologías aplicadas, así como del estado de la técnica del sector en el que se circunscriben”.

⁵⁶⁴ LÓPEZ GÓMEZ, M.S., SCHMAL SIMÓN, R., CABRALES GÓMEZ, F. y GARCÍA TOBÓN, C., “Los procesos en un modelo de gestión de patentes universitarias”, en *Revista de ingeniería e investigación*, vol. 29, núm. 2, 2009. pp. 135-141. p. 135.

⁵⁶⁵ Consúltese, en este sentido, el informe *Who owns Science? The Manchester Manifesto*, disponible en <http://www.isei.manchester.ac.uk/TheManchesterManifesto.pdf> (Consultado el 02/12/2014).

⁵⁶⁶ Se trata también de un estímulo para sus competidores que, movidos por el ánimo competitivo, contribuyen a un proceso dinámico pro-competitivo. Al respecto, GHIDINI, G., *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Ed. Edward Elgar, Reino Unido, 2010, p.50.

investigación, se llevan a cabo menos invenciones ralentizando el crecimiento económico y reduciendo la inversión en innovación y desarrollo⁵⁶⁷.

b) En segundo lugar, las invenciones son susceptibles de ser explotadas y aptas para generar riqueza⁵⁶⁸ y la patente se configura como una herramienta esencial para conseguir beneficio económico y científico, garantizar un sistema de contraprestación de las inversiones realizadas y regular el acceso a esos beneficios. De ahí que las patentes universitarias se antojen una potencial fuente de ingresos (*royalty revenues*) que vendría a compensar la inversión realizada en el proceso investigador pues, una vez obtenida, la patente podría ser objeto de comercialización⁵⁶⁹, bien a partir de su explotación directa o bien cediendo la universidad su titularidad. Por ello, las patentes no sólo permiten a la universidad la creación de un “valor de uso” del conocimiento, sino también “un valor de intercambio” de éste (*exchange value*)⁵⁷⁰. Además, esto se traduce en el control de la universidad sobre sus resultados que, a su vez, permite asumir un valor añadido y alcanzar una dimensión independiente susceptible de comercialización. El conocimiento puede separarse, así, de su creador, sin perjuicio de que éste (el

⁵⁶⁷ Cfr. SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., *Invención, patentes e innovación en la España contemporánea*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1999, pp. 40 y ss. En estos casos, no es extraña la existencia de duplicidades en las investigaciones o la ausencia de medios para conseguir determinados resultados por parte de los entes que no dispongan de los recursos necesarios, como sería el caso de algunas universidades.

⁵⁶⁸ Sobre esta afirmación, pero en relación a los resultados de investigación en general, cfr. GÓMEZ OTERO, C.A., “La transferencia de resultados de investigación en el cuadrilátero normativo: LPAP, LOU, LES y LCTI”, en AA.VV., *Impacto de la nueva legislación en la educación superior y la investigación* (Coord. HORGUÉ BAENA, C., BONACHERA LEDRO, I. y CARO MUÑOZ, A. I.), Ed. Universidad de Sevilla, Sevilla, 2012, pp. 255-281, p. 255.

⁵⁶⁹ Así, STRANDBURG, K.J., “Curiosity-Driven Research and University Technology Transfer”, en AA. VV., *University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design and Intellectual Property. Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth*, (Ed. D. LIBECAP, G), Ed. Elsevier, vol. 16, Reino Unido, 2005, pp. 93-122, p.108. No obstante, la autora considera que el investigador no debería tener ese aliciente puesto que si solicita una patente a su vez está incurriendo en costes de oportunidad (el tiempo dedicado a comprobar cual sea el estado de la técnica, la solicitud de patente, reuniones con abogados, etc. lo podrían dedicar a la publicación de esos resultados y a investigación).

⁵⁷⁰ Sobre esta reflexión, véase GHAFELE, R., “Waking a sleeping giant: Commercialising University research”, en AA.VV., *University Intellectual Property. A source of Finance and Impact* (Ed. RICHARDS, G.). Ed. Harriman House, Reino Unido, 2012, pp. 83-106, p. 94.

investigador) pueda participar de una manera activa en el desarrollo comercial de su invención y obtener parte de los ingresos generados en esta fase⁵⁷¹.

Concebidas así las patentes universitarias, esto es, como incentivo a la innovación y como instrumento de política económica, cabría afirmar que este mecanismo presenta ciertas bondades en el marco universitario. Por lo que, una vez determinado el carácter patentable de la invención universitaria, la universidad debería proceder a su protección. Realizadas las comprobaciones pertinentes referidas a sus vertientes técnica y económica, se iniciaría el procedimiento relativo a la solicitud y mantenimiento de patente, del que se desprende todo un conjunto de derechos y deberes para su titular (universidad) y para el profesor/investigador.

2. Derecho a la patente y derecho de patente en la universidad

El llamado derecho del inventor⁵⁷² nace una vez perfeccionada la invención, esto es, cuando la regla técnica para el obrar humano que resuelve un problema técnico, además de ser perceptible a través de cualquier medio, cumple los requisitos de patentabilidad⁵⁷³; momento en el que la invención se convierte en un bien jurídico. Dicho derecho presenta dos vertientes: la personal o derecho moral del creador de la invención (art. 14 LP/14 NLP) y la patrimonial que hace que dicho derecho pueda ser objeto de negocios jurídicos (derecho sobre la invención⁵⁷⁴ íntimamente ligado al derecho a la patente).

Centrándonos en esta última vertiente y, en concreto, en el derecho a la patente, cabe destacar que el régimen general lo atribuye directamente al inventor o a sus causahabientes (art. 10.1 LP/10.1 NLP y art. 60.1 CPE); y en caso de que la

⁵⁷¹ *Ibidem*.

⁵⁷² Véase nota 343.

⁵⁷³ La calificación proviene de MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *cit.*, p. 91.

⁵⁷⁴ *Ibidem*. p. 92, donde se define el derecho sobre la invención como aquel derecho que ostenta el inventor por el sólo hecho de la creación de la invención siendo éste un derecho patrimonial.

invención se haya realizado por varios sujetos de manera conjunta, su titularidad será compartida (art. 10.2 LP/10.2 NLP). Suponen una excepción a esta regla aquellas invenciones creadas simultáneamente por varios sujetos de manera independiente (invenciones paralelas)⁵⁷⁵, situación en la que se deberá decidir a quién le corresponde el derecho a la patente (art. 10.3 LP/10.3 NLP). Precisamente, para hacer frente a este posible escenario, nuestro ordenamiento ha optado por el sistema conocido como “*first to file*” (primero en solicitar), en virtud del cual el derecho a la patente pertenece al inventor (en nuestro caso, el titular de la invención) que primero presente su solicitud de patente en España, presumiéndose *iuris tantum* la legitimación del primer solicitante⁵⁷⁶.

En el caso que nos ocupa –invenciones del profesor–, y con independencia de su origen (legal o contractual⁵⁷⁷), este derecho a la patente se atribuye a la universidad, de manera que es ésta la que, en principio, se encuentra legitimada para ejercitarlo o para celebrar negocios jurídicos sobre el mismo⁵⁷⁸. Correlativamente, el personal universitario implicado ostenta el derecho a ser mencionado como inventor⁵⁷⁹.

⁵⁷⁵ Esta calificación es adoptada por MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, cit., p. 94; también por BERNHARDT, W. y KRASSER, R., *Lehrbuch des Patentrechts- Recht der Bundesrepublik Deutschland, Europäisches und Internationales Patentrecht*, Ed. Verlag C.H. Beck, Múnich, 1986, p. 197.

⁵⁷⁶ Existen dos sistemas fundamentales para definir a quién le corresponde el derecho de patente. De un lado, el sistema *first to file* (primero en solicitar), atribuye la titularidad de este derecho al primer sujeto que solicite el registro de la patente sobre una invención. Por tanto, la nota decisiva será la fecha de presentación de la solicitud de patente en el registro. Este sistema es el adoptado por la mayoría de ordenamientos europeos. De otro, se encuentra el sistema *first to invent* (primero en inventar), cuya variable de decisión para adjudicar el derecho a la patente consiste precisamente en el acto inventivo. Es decir, será el primero que demuestre que ha inventado un determinado resultado, el que ostente este derecho. Como podemos imaginar, este sistema presenta mayores problemas a los efectos de prueba, que al final suelen reconducir a la primera solicitud de patente. Este sistema es el que, hasta el mes de marzo de 2013 en el que han decidido optar por el “primer solicitante”, había imperado en EE.UU.

⁵⁷⁷ Es evidente que nos referimos a aquellos casos en los que las partes del contrato hayan acordado que la titularidad de la invención corresponde por entero a la universidad.

⁵⁷⁸ No se debe olvidar que la universidad tan sólo será titular de la vertiente patrimonial de este derecho del inventor que se materializa en el referido derecho a la patente. Fuera del ámbito de las invenciones laborales y universitarias, normalmente “inventor”, “titular de la invención” y “titular de la patente” coincidirán.

⁵⁷⁹ Véanse los arts. 14 y 23 LP/ 14 y 25 NLP.

A) Ejercicio por la universidad del derecho a la patente

Si la universidad ejercita este derecho significa que ha decidido proteger la invención mediante patente y lo hará presentando la solicitud⁵⁸⁰. Ésta confiere a su titular una protección provisional frente a terceros que abarca todos aquellos actos que les son prohibidos por el derecho de patente (art. 59 LP/67 NLP)⁵⁸¹, anticipándose, por tanto, la protección otorgada por la patente al momento de presentación de la solicitud y sirviendo ésta de garantía para el titular del futuro derecho de exclusiva⁵⁸².

Una vez solicitada por la universidad y concedida la patente, ésta será titular del llamado derecho de patente. Desde una vertiente positiva podríamos pensar que la patente otorga a la universidad el derecho a explotar de manera exclusiva la invención protegida, sin embargo, aun siendo ello cierto, el hecho de obtener una patente no garantiza su explotación. Para poder poner en práctica dicho invento se ha de estar tanto a lo dispuesto en otras regulaciones adicionales como a la posible existencia de otras patentes anteriores que condicionen su correcta explotación. En consecuencia, resulta más preciso tratar la cuestión desde una vertiente negativa, de modo que la universidad tendrá derecho a prohibir a otros sujetos una serie de actos relacionados con su invención. Este *ius prohibendi* se materializa en la facultad de impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento (art. 50.1 LP/59.1 NLP) determinadas conductas, como la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto objeto de la patente o

⁵⁸⁰ Al aludir a la “solicitud de patente” se hace referencia a la etapa inicial del procedimiento de obtención de una patente. Ésta implica un cambio en la posición jurídica del sujeto que la pone en práctica pues, además de asumir las cargas y obligaciones inherentes al procedimiento iniciado ante la OEPM, también se produce un refuerzo de los derechos que recaen sobre la invención. Se trataría de una posición transitoria y de pendencia jurídica equivalente a una titularidad provisional. Así, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, cit., p. 99 y ss.

⁵⁸¹ Esta protección consiste en el derecho a exigir, por parte del solicitante, una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de aquel tercero que hubiese realizado alguna de las actuaciones prohibidas, en el período de tiempo comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de publicación de la concesión de la patente.

⁵⁸² En nuestro ordenamiento se aprecia el ánimo del legislador de proteger a aquel sujeto que se presenta como titular del derecho a la patente. Este afán protector se manifiesta tanto en la presunción de legitimación de la persona que solicita, como en los derechos y facultades otorgadas a su titular cuando tan sólo se ha obtenido dicha solicitud de patente.

la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados; la utilización del procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente; y el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados. Esta prohibición es extensible a la entrega u ofrecimiento de medios para poner en práctica la invención patentada por parte de personas no habilitadas para explotarla (art. 51.1 LP/60.1 NLP).

B) Falta de ejercicio del derecho a la patente por la universidad

a) Falta de ejercicio en caso de invenciones del profesor puras

Para el caso en que la universidad decida no ejercitar el derecho a la patente en sede de invenciones del profesor puras, la LP prevé la posibilidad de que ésta pueda ceder expresamente la titularidad de la invención, y con ello el derecho a la patente, a su autor (art. 20.5). De manera que el profesor quedaría legitimado para presentar la solicitud de patente y la universidad podría reservarse como contrapartida una licencia no exclusiva, gratuita e intransferible de explotación.

La LP no establece requisitos formales o temporales para la materialización por parte de la universidad de su decisión. Precisamente para hacer frente a esta laguna, la NLP introduce como novedad el deber de la universidad de comunicar por escrito al autor de la invención su voluntad de mantener su derecho sobre la misma⁵⁸³, bien ejercitando dicho derecho a la patente o bien considerando la invención secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma

⁵⁸³ A mayor abundamiento, sobre el deber de notificar véase *supra*, el Capítulo III.

en exclusiva (art. 21.3)⁵⁸⁴. Además se prevé que, en caso de que la universidad no comunique al investigador su voluntad de actuación en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación de la invención, “*el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2*⁵⁸⁵”. En tal caso, existen dos posibles escenarios. De un lado, el investigador podrá solicitar la patente, en su propio nombre y por su propia cuenta si la universidad no comunica en plazo –tres meses– al inventor su voluntad de asumir la titularidad de la invención. De otro, el investigador podrá solicitarla en nombre y por cuenta de la universidad si ésta hubiese comunicado al investigador su voluntad de asumir la titularidad pero no hubiera formulado la solicitud de patente en el plazo adicional razonable fijado entre el investigador y la universidad.

b) Falta de ejercicio en el caso de invenciones contratadas

En el caso de que la universidad decidiese no solicitar la patente sobre una invención contratada⁵⁸⁶, parece lógico pensar que el derecho a la misma pueda ser

⁵⁸⁴ En nuestra opinión, es relevante y acertada la imposición de un plazo para comunicar la voluntad de la universidad respecto de la invención ya que, además, durante ese tiempo el investigador debe abstenerse de toda publicación que pueda alterar la novedad de una potencial patente (art. 21.3 NLP).

⁵⁸⁵ Art. 18.2 NLP: “*Cuando se trate una invención asumible por el empresario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, el empresario, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberá evaluar la invención de que se trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma. Si el empresario, no comunica al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención en los plazos previstos caducará su derecho, pudiendo el empleado presentar la solicitud de patente. Si el empresario, habiendo comunicado al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención, no presentase la solicitud de propiedad industrial dentro de un plazo adicional razonable fijado con el empleado, podrá este presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta del empresario*”.

⁵⁸⁶ A nuestro juicio, esta posibilidad es improbable ya que en el supuesto de las “invenciones del profesor contratadas”, la universidad es contratada para ejecutar de un encargo de investigación por parte de un tercero interesado en los posibles resultados derivados del mismo. Por lo tanto, si de un trato llamémosle “beneficioso”, la universidad resulta designada titular de los potenciales resultados que se obtengan y, en concreto, de las invenciones, sería contradictorio que en un momento posterior decidiese no ejercitar dicho derecho que le ha sido otorgado.

“renegociado” con la otra parte contratante para que sea ésta la que lo ejercite y se explote comercialmente el fruto obtenido del encargo contractual.

Por último cabe apuntar que, para el correcto ejercicio de estos dos derechos – derecho a la patente y derecho de patente- la universidad debería contar con personal especializado. Actualmente, no existe precepto legal alguno que atribuya las competencias en orden a decidir si proteger o no la invención por patente o para llevar un seguimiento posterior de posibles infracciones de la misma, por lo que habrá que estar a lo dispuesto en la normativa interna de cada universidad⁵⁸⁷.

⁵⁸⁷ Así, a modo de ejemplo, la Universidad de Cádiz atribuye esta labor a la Comisión de Patentes. Véase el art. 7.1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2007, por el que se aprueba el Reglamento UCA/CG14/2007, de 14 de diciembre, de Patentes de la Universidad de Cádiz

Disponible en http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/OTRI/propiedad_industrial/926163532_166201012564.pdf (Consultado el 23/01/2015). Por su parte, la Universidad de Granada prevé que esta tarea sea realizada por la Agencia de Transferencia de Investigación. En este mismo sentido, se pronuncian la Universidad de Huelva o la Universidad de Jaén, entre otras. Véase el Anexo de la Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba para la distribución de los beneficios derivados de la explotación de patentes, marcas, modelos de utilidad, obtención de variedades vegetales y programas de ordenador. Disponible en https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/images/doc/docs/documentos/A_CUERDO_DISTRIBUCION_PATENTES_CG_%2023_5_08_revisado.pdf; el art. 4 del Reglamento de patentes de la Universidad de Huelva. Disponible en <http://www.uhu.es/otri/patentes/reglamentouhu.htm>; y el art. 9 del Reglamento sobre protección y valorización de los resultados de investigación. Aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 21 de diciembre de 2009. Disponible <http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/investigacion/F5.pdf>, respectivamente (Todos ellos consultados el 23/01/2015). En otras ocasiones es el Vicerrector de Investigación el que decidirá sobre el interés de proteger o no un resultado, como ocurre en la Universidad Pablo de Olavide o en la UCLM. Véanse, respectivamente los arts.5 de la Normativa sobre protección de la propiedad intelectual de la Universidad Pablo Olávide. Disponible en http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/otri/contenidos/patentes/Proteccion_Resultados/1246611963919_descripcion_texto_plus_normativa_upo_pi.pdf y 6.3 del Reglamento de protección y explotación de los derechos de propiedad industrial e intelectual. consejo de gobierno de la UCLM con fecha 22 de julio de 2014. Disponible en http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/normativa.asp?opt=2 (Consultados ambos el 23/01/2015).

3. Extensión de la patente universitaria fuera del ámbito nacional. “Cesión” de la titularidad al investigador

A) Alcance territorial de la patente

El derecho de patente otorga una dimensión territorial a la protección conferida, esto es, su titular tan sólo podrá hacer valer su *ius prohibendi* en el territorio para el que le haya sido concedida la patente. Este aspecto ha de considerarse por la universidad en tanto que solicitante de patente, debiendo decidir el alcance de la protección que pretende darle a la invención, ya sea nacional, europeo o internacional. En este género de consideraciones es básico decidir dónde se pretende explotar la invención basándose para ello en el mercado potencial.

Por supuesto, en un primer momento, la elección de la vía nacional es la opción más fácil en cuanto a gestión, por familiaridad y proximidad con los procesos a abordar, y la más económica, pues la patente se obtendría y se podría mantener a un coste cero, en razón de las exenciones –bonificaciones– a las que aludiremos *infra*⁵⁸⁸. Pero, cabe desde luego la posibilidad de extender territorialmente esta protección dentro del período de doce meses desde la primera solicitud de patente si se presenta una solicitud idéntica en un Estado miembro del comúnmente conocido por Convenio de la Unión de París (CUP)⁵⁸⁹. Tanto la LP como la NLP reconocen este derecho, pero no solo en/para estos Estados sino también en/para aquéllos que reconozcan un derecho de prioridad a las solicitudes presentadas en

⁵⁸⁸ La vía nacional consiste en la presentación de una solicitud de patente individualizada en aquellos Estados en los que se desea obtener la protección. En España se presentará ante la OEPM.

⁵⁸⁹ En concreto, se trata del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 y cuenta en la actualidad con 176 miembros. Véase, en este sentido, http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2 (Consultado el 12/08/2015). Su art. 4 A) determina lo siguiente: “*Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención (...) en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente*”.

España en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el CUP (art. 28 LP/30 NLP)⁵⁹⁰.

Paralelamente, existen otros dos mecanismos para simultanear el registro de invenciones en varios países. Por una lado, la denominada “vía europea”⁵⁹¹ permite, mediante una única solicitud de patente ante la OEP, designar aquellos países en los que se quiere obtener la protección, de modo que, en cada uno de ellos se otorgue una patente nacional⁵⁹². Existirá por lo tanto un proceso simplificado, consistente una única solicitud y una única concesión pero que habrá de validarse en tantos países como se haya previsto. La obtención de una patente con efectos en diferentes Estados europeos resulta más económica que la protección obtenida por la vía del depósito individual en cada uno de esos Estados, pero carece de ventajas fiscales para las Administraciones Públicas de dichos países (al menos en lo referente a tasas de tramitación)⁵⁹³. Ésta podría ser

⁵⁹⁰ Una lista actualizada de los países contratantes del CUP se puede encontrar en http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2 (Consultado el 18/09/2015).

⁵⁹¹ Ésta es la denominación con la que comúnmente se conoce esta modalidad de protección por patente. A título ilustrativo, puede consultarse el documento elaborado por la OEPM, “La protección internacional de las invenciones”, disponible en <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/07-proteccion-internacional-invenciones.html> (Consultado el 13/05/2015).

⁵⁹² Ha de tratarse de países miembros del Convenio de Múnich sobre Concesión del Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (CPE) que en la actualidad ascienden a 38. A mayor abundamiento, sobre las partes contratantes/signatarios de este Convenio véase, http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=226&group_id=21 (Consultado el 12/08/2015).

⁵⁹³ Dentro de esta categoría europea, son importantes los recientes avances que han cristalizado en la figura de la patente europea con efecto unitario, que no deja de ser una patente europea (no es en modo alguno un nuevo título de propiedad industrial), siendo lo realmente novedoso el efecto que se deriva de la misma, esto es, una mayor extensión geográfica. Cfr. GARCÍA VIDAL, A., *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Ed. Aranzadi, Navarra, 2014, p. 58. GALLOUX, J. C. habla de la patente unitaria como un “injerto” en el sistema de la patente europea (en “L’effet unitaire de la greffe a la capture”, en AA.VV., *Quel droit des brevets pour l’Union Européenne? What Patent Law for the European Union?* (Dir. GEIGER, C.), Ed. Lexis Nexis, Collection du C.E.I.P.I., 2013, pp. 55 y ss, p. 57). A nuestros efectos, el análisis de esta nueva figura no introduce elementos originales con respecto a la patente europea simple antes referida. Por ahora, no es posible prever los costes en los que podría incurrir la universidad al solicitar este título con efectos unitarios; contratiempo eventual que se suma a otro quizás más trascendente como es la no participación de España en los trabajos de cooperación reforzada para dar lugar a los reglamentos europeos que crearían este nuevo título jurídico y un Tribunal especial para sus litigios al respecto. Sobre este último extremo véanse, DESANTES REAL, M., “Las sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 2015 sobre la patente europea con efecto unitario. ¿Último peldaño de una malventurada escalera o primer eslabón de una novedosa cadena?”, en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, núm. 75

considerada, pues, una vía más costosa para la universidad (en comparación con la obtención de protección en España por la vía nacional), que tan sólo se contrarrestaría con una eficaz comercialización de la patente⁵⁹⁴.

Por otro lado, cabe mencionar la “vía internacional”⁵⁹⁵ que permite solicitar protección para una misma invención en cada uno de los Estados parte del *Patent Cooperation Treaty* (PCT)⁵⁹⁶. Lo característico de este sistema es la existencia de una única solicitud seguida de tantas concesiones de patente como Estados se hayan seleccionado, así como el plazo de que, en cómputo total, dispone el solicitante para ello, que puede alcanzar los 30 meses y que, en última instancia le servirán para decidir sobre la pertinencia de la protección en los países seleccionados⁵⁹⁷. No es extraño, por tanto, que por economía procedimental, esta

(mayo-agosto), 2015, pp. 105-139; y DESANTES REAL, M., “La patente europea con efecto unitario, bendecida por el Tribunal de Justicia. Reflexión sobre alguna de las consecuencias para el Derecho de la UE de las Sentencias de 5 de mayo de 2015 (C-146/13 y C-147/13)”, en *La Ley Unión Europea*, núm. 28, 2015, p.6; entre otras. Sobre la creación de un sistema de patente europea con efecto unitario, desde una perspectiva histórica, véase PILA, J., “An Historical Perspective I: The Unitary Patent Package”, en *The Unitary EU Patent System* (Eds. PILA, J. y WADLOW, C.), Ed. Hart Publishing, Oxford, 2015, pp. 9-32.

⁵⁹⁴ Cierto es que esta vía es más costosa en términos monetarios pero la práctica pone de manifiesto como las patentes obtenidas por esta vía están sometidas a exámenes de patentabilidad más estrictos. De manera que, una vez concedidas, conforman patentes sólidas. La NLP, precisamente, pretende poner fin a estas diferencias cualitativas en las patentes concedidas y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva. Se eliminaría, por tanto, el vigente sistema opcional o “a la carta”, introducido en la reforma llevada a cabo por el RD-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

⁵⁹⁵ Ésta es la denominación con la que comúnmente se conoce esta modalidad de protección por patente. A título ilustrativo, puede consultarse el documento elaborado por la OEPM, “La protección internacional de las invenciones”, disponible en <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/07-proteccion-internacional-invenciones.html> (Consultado el 13/05/2015).

⁵⁹⁶ El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) fue firmado en Washington en 1970, enmendado en 1979 y modificado en 1984 y 2001. En actualidad son 148 los países que lo integran y es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Véase, http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=6 (Consultado el 12/08/2015).

⁵⁹⁷ El proceso comienza con una solicitud internacional denominada “PCT” ante la Oficina de Patentes del Estado contratante en el que tiene su domicilio el solicitante, en nuestro caso, ante la OEPM. A partir de aquí se inicia la denominada “búsqueda internacional” de anterioridades que puedan afectar a la invención y que da lugar al un informe que es publicado por la OMPI y comunicado a las Oficinas nacionales designadas por el solicitante. El solicitante dispone, en todo caso, de veinte meses desde la fecha de “prioridad” para proporcionar a las distintas Oficinas nacionales designadas, la traducción de la solicitud y para hacer frente al pago de tasas. Además, el solicitante dispondrá de diez meses adicionales si solicita un examen internacional preliminar. Sobre todos estos aspectos, consúltase BERCOVITZ, A., “¿Cuáles son los procedimientos de

vía sea la más utilizada en la práctica por parte de las universidades conjuntamente con la nacional⁵⁹⁸.

B) Conflicto universidad-inventor en cuanto a la extensión internacional de la patente

A nuestro juicio, es crucial que exista una eficaz comunicación entre investigador y universidad con el fin de que esta última conozca cuál es el marco adecuado para cumplir con la obligación de explotar la patente. En principio, los investigadores son los que están más relacionados con el producto o procedimiento susceptible de patente y, por tanto, conocen en mayor medida su público objetivo, sus posibles competidores y los terceros interesados. Podría suceder que, en estas negociaciones, no existiese acuerdo entre ambas partes. Si la universidad ha optado desde el principio por presentar su solicitud de patente por las vías europea o internacional, parece lógico pensar que la institución cuenta con una concienciación previa sobre la posibilidad de comercializar la invención fuera del territorio nacional.

Es posible un escenario donde, tras una solicitud de patente española, se produzca un desencuentro entre el investigador, que considere oportuno extender la protección más allá del ámbito nacional, y la universidad, que decidiera no afrontar costes extraordinarios y mantuviera la solicitud para el ámbito nacional; eventualidad para cuya resolución no existe ninguna previsión expresa en la LP, ni en la NLP.

concesión de patentes? Patentes PCT y patentes europeas”, en AA.VV., *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios* (Coord. BERCOVITZ, A.), Ed. UNESCO/ Cre-Columbus, Francia, 1994, pp. 43-52, pp. 47 y ss.

⁵⁹⁸ Para una imagen de la práctica actual de la universidad española cabe acudir a los datos suministrados por la OEPM para el periodo comprendido entre 2005-2014. En esta tabla se puede comprobar como, con el transcurso del tiempo, las universidades apuestan más por la solicitud internacional PCT. Disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estudios_estadisticos/Solicitudes_Patentes_Via_PCT_presentadas_en_OEPM_Universidades_2005_2014.pdf (Consultado el 10/08/2015).

Se trataría del supuesto en el que ya se hubiera ejercitado el derecho a la patente por parte de la universidad (por lo que no cabría la cesión de tal derecho) y todavía no se hubiera concedido la misma⁵⁹⁹. Pues bien, en este caso, cabrían dos posibles soluciones. La primera de ellas consistiría en la cesión al investigador, por parte de la universidad, del título de protección provisional de la que es titular, esto es, de la solicitud de patente⁶⁰⁰; cesión que convertiría en titular único de la solicitud al investigador. Ahora bien, para cumplir la verdadera pretensión del investigador, que no es otra que la extensión de la protección a otros Estados, este negocio jurídico debería tener lugar antes de que transcurriesen doce meses desde la fecha de prioridad. El inconveniente es que tanto la cesión de la solicitud de patente como el momento para ello quedarían a la libre discrecionalidad de la universidad. El hecho de que el legislador no haya previsto este supuesto ni medida alguna con la que el investigador pueda precipitar algún acuerdo al respecto, podría dar lugar a que la decisión en cuanto a la potencial cesión de la solicitud se dilate por la universidad indefinidamente en el tiempo, conllevando ello la pérdida de la referida prioridad. El art. 20.5 LP/21.4 NLP podría ofrecer alguna solución aunque con matices. Este precepto que se refiere únicamente a las invenciones del profesor puras, permite a la universidad ceder al profesor la titularidad de la invención sin tener que concurrir ningún requisito concreto aunque con la condición de que la universidad pueda reservarse una licencia de explotación, con carácter no exclusivo, intransferible y gratuita. No obstante, esta opción no es adecuada ya que la cesión parece referirse a la titularidad de la invención como tal, esto es, la cesión del derecho a la patente, y no a la titularidad del posible derecho de exclusiva que recaiga sobre la invención, es decir, la cesión de la patente o de su solicitud.

⁵⁹⁹ Las negociaciones entre investigador y universidad relativas a la protección de la invención universitaria por patente podrían tener lugar en dos momentos cruciales. Por una parte, antes de la solicitud de patente, en cuyo caso no existirían restricciones temporales –sin perjuicio de una posible publicación que invalidase el requisito de novedad–. Por otra parte, en el lapso de tiempo que media entre la solicitud y la concesión de la patente. Este último supuesto es el que aquí se aborda.

⁶⁰⁰ Sobre la solicitud de patente como objeto de negocios jurídicos –licencia y cesión–, véase *infra* el Capítulo V.

Otra posible solución tendría que ver con la facultad de cesión del derecho de prioridad del que goza el solicitante de una patente; posibilidad que permite tanto el art. 28.1 LP como el art. 30.1 NLP cuando reconocen el derecho a reivindicar la prioridad no sólo al solicitante sino también a su “causahabiente”⁶⁰¹. Esta opción permitiría que tanto universidad como investigador ostentasen la titularidad de una misma patente pero cada una, en un ámbito territorial diferente. Así, la universidad podría mantener la solicitud de patente presentada ante la OEPM (nacional) y ceder al investigador la posibilidad de solicitar la misma patente para el resto de Estados de su interés. Ni la LP ni la NLP han considerado este supuesto. Si acudimos al Derecho comparado, el ordenamiento alemán sí ha previsto expresamente esta última posibilidad y el investigador tiene la posibilidad de solicitar la patente en aquellos territorios que considere oportunos, aprovechando para ello la prioridad que le otorga la solicitud de la patente nacional (§14.2 ArbEG). A tal efecto, la universidad debe informar al investigador de los países donde no tiene intención de presentar una solicitud y deberá hacerlo de manera que este último disponga de tiempo suficiente para presentar solicitud en dichos países⁶⁰². Como contrapunto, la universidad puede reservarse un derecho no exclusivo a utilizar la invención en estos países.

En nuestra opinión, el ordenamiento español debería acoger una medida de esta naturaleza⁶⁰³. La simple imposición a la universidad de la obligación de

⁶⁰¹ En la práctica, será recomendable presentar ante la Oficina nacional el documento que justifique dicha cesión y, en todo caso, se debe indicar el medio por el cual se ha adquirido este derecho.

⁶⁰² Asimismo, si la universidad decide abandonar una solicitud de patente o una patente ya concedida en algún territorio extranjero, el investigador podrá subrogarse en su posición (§14.3 ArbEG).

⁶⁰³ En su defecto, otra vía también apta para alcanzar esta aspiración sería la inserción de tal disposición por la vía de los Estatutos universitarios de cada institución, por entenderlos como más flexibles y dotados de margen de actuación. En esta línea de pensamiento se puede encuadrar la solución que la Universidad de Cádiz ha previsto al respecto. El art. 9 del Reglamento UCA/CG14/2007, de 14 de Diciembre, de Patentes de la Universidad de Cádiz establece que corresponde a la Comisión de Patentes la decisión de retirar total o parcialmente el apoyo económico al mantenimiento o extensión de la protección asignada a una determinada invención de la Universidad, si las perspectivas de su explotación no fueran favorables. Para ello la OTRI proporcionará un informe de viabilidad de la comercialización. En caso de que la Comisión de Patentes decidiera retirar total o parcialmente el apoyo económico al mantenimiento o a la extensión de la protección de una determinada invención protegida, comunicará inmediatamente

explotación de la patente es insuficiente por lo que los futuros desarrollos normativos deberían dirigirse a requerir una correcta explotación de la misma. Así sería posible que, ante el desinterés de la universidad en ampliar el ámbito territorial de explotación de la patente, se debería ofrecer al investigador la posibilidad –con carácter preferente– de asumir la titularidad de la patente en terceros países, si éste está interesado o capacitado para asumir los costes asociados y dentro de los márgenes temporales establecidos.

4. Futuros desarrollos de las invenciones titularidad de la universidad protegidas por patente. La excepción de uso experimental y su especial relevancia en el ámbito universitario

A) Riesgo de pérdida de control sobre futuros desarrollos de las invenciones

Son dos los supuestos concretos en que la universidad puede perder el control sobre los desarrollos futuros de las invenciones que le pertenecen. Por una parte, cuando ceda la titularidad de la invención patentable al profesor/investigador; por otra, cuando ceda o licencie su título de protección, esto es, la patente universitaria, al profesor/investigador o a un tercero. Es importante realizar esta distinción ya que el punto de partida para ambas es diferente y la solución propuesta en cada caso será, del mismo modo, distinta.

En el primer supuesto, se trataría de la cesión de la titularidad de una invención patentable que pertenece a la universidad y que todavía no se ha protegido por patente, de modo que lo que verdaderamente se cede es el derecho a la patente⁶⁰⁴. Tanto la LP como la NLP prevén de manera expresa esta opción pero sólo a nivel interno, es decir, entre la universidad y el profesor/investigador que resulte ser el

esta decisión a los autores de la misma, cediendo los títulos solicitados hasta el momento, para que los autores de la invención, si lo desean, continúen con la protección a su nombre (art. 10).

⁶⁰⁴ En este sentido, MARTÍN ARESTI, P. señala que el derecho sobre la invención y, por ende, el derecho a la patente que de él se deriva, es oponible frente a tercero por proyectarse sobre un bien como es la invención patentable; sin embargo, éste no protege frente al hecho de que terceros la utilicen (en *La licencia...*, cit., p. 93).

inventor, ya que el art. 20.5 LP/21.4 NLP faculta a la universidad para ceder las invenciones del profesor puras a su autor⁶⁰⁵, caso en el que la universidad perdería el poder de decisión sobre el futuro de la invención y sobre sus potenciales desarrollos. Para que esto no ocurra, el legislador ha previsto que la universidad pueda reservarse un derecho de utilización de la invención en caso de que llegase a ser patentada⁶⁰⁶; cláusula de salvaguarda que permite a la universidad mantener cierta autonomía sobre sus investigaciones de manera que el profesor/investigador pueda continuar desarrollando las invenciones realizadas en su seno.

Sobre lo que no se ha manifestado el legislador es sobre la eventualidad de cesión a un tercero ajeno a la invención. De hecho, y de manera indirecta, tan sólo plantea la cesión a un tercero cuando se trate de los derechos que recaigan sobre dicha invención, pero en modo alguno de la invención *per se* (art. 20.4 LP/21.4 NLP). Interpretación que se desprende del tenor del art. 20.4 LP: *“El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 2”* –reproducido en esencia por el art. 21.4 NLP: *“El investigador tendrá en todo caso derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial”*–. En nuestra opinión, esta sutil aunque importante precisión se deriva de la lógica del propio sistema de patentes. El hecho de ceder una invención patentable antes de solicitar su protección supone un alto riesgo de pérdida del requisito de novedad debido a la puesta a disposición del cesionario de la información necesaria para que pueda explotarla debidamente. En este sentido, el único caso en que la invención es conocida por entero por su nuevo titular, sin necesidad de que medie una

⁶⁰⁵ Es evidente que las invenciones del profesor contratadas presentan un problema menor en este sentido puesto que la titularidad de las mismas queda fijada en el contrato, así como la suerte de sus futuros desarrollos. Por su parte, sobre las que hemos denominado otras invenciones universitarias (encuadradas bajo el art.17 LP/17 NLP), la universidad tan sólo se encuentra facultada para asumir su titularidad o renunciar a ella en favor del investigador.

⁶⁰⁶ En el caso de las invenciones del profesor puras, el legislador faculta a la universidad para reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación (art. 20.5 LP/21.4 NLP); en el caso de otras invenciones universitarias bajo el espectro del art. 17 LP/17 NLP, la universidad podrá reservarse un derecho de utilización de la invención.

revelación del contenido de la misma, es cuando se produzca una cesión a su propio inventor; será el único supuesto en que se evita el riesgo de pérdida de la novedad de la invención

Para el segundo supuesto, esto es, cuando la universidad haya protegido su invención mediante patente, también deberá decidir el medio de explotación pertinente y, con ello, si conserva la titularidad de la patente⁶⁰⁷. Podrá optar por explotarla de manera directa (*v.gr.*, a través de la creación de una *spin off*) o a través de un tercero autorizado (licencia), o bien por cederla incluso al propio investigador. Estas dos últimas vías de explotación –licencia y cesión– implicarían, en cierta medida, la pérdida de control sobre las invenciones obtenidas, así como sobre los futuros desarrollos de las mismas. Así, en el caso de la cesión o de la licencia exclusiva de la invención, el tercero cesionario o, en su caso, el licenciataria exclusivo sería el que decidiese qué uso haría de la misma y sería también quien controlase los futuros desarrollos de la misma que, con carácter general, respondería a criterios comerciales⁶⁰⁸.

B) Excepciones legales al derecho de patente

Para equilibrar la situación descrita, el legislador ha previsto una serie de supuestos (excepciones) que limitan la eficacia del derecho de patente pero sin perjudicar la exclusiva del titular del mismo (art. 52 LP/61 NLP)⁶⁰⁹. Su propósito es garantizar la realización de determinadas actuaciones que afectan a la invención

⁶⁰⁷ Sobre los medios de explotación de patente universitaria, véase *Infra*.

⁶⁰⁸ Se comprobará más adelante (especialmente para el caso de la licencia contractual de patente) lo recomendable de la previsión de una cláusula contractual en la que la universidad se reserve la utilización de la invención cedida o licenciada para poder seguir realizando nuevos estudios y desarrollos cuyo objeto sea la invención. Véase *infra*, el Capítulo V.

⁶⁰⁹ El art. 30 del ADPIC permite a los Estados Miembros la posibilidad de prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, siempre que dichas excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. Con base en este precepto, el legislador español optó por incluirlas. Estas limitaciones no sólo se referirán a las investigaciones realizadas en la universidad sobre las que ha perdido el control por haberlas cedido o licenciado, sino que engloba todos los resultados protegidos mediante patente, con independencia de su origen.

y que, de no permitirse, podrían suponer una barrera para el avance científico y tecnológico. En el caso que nos ocupa, tales excepciones permitirían a la universidad y en concreto, a sus investigadores, continuar investigando sobre los conocimientos albergados en una invención cuyos derechos de explotación pertenecen a un tercero pero que, como tales conocimientos, integran una línea de investigación abierta en la universidad. Lo que se busca, por tanto, es conservar y aprovechar la especialización de estos investigadores en dicho ámbito y, sobre todo, no perturbar futuros desarrollos de una investigación ya iniciada.

En concreto, estas excepciones legales al derecho de patente se refieren a los actos realizados en un ámbito privado y sin fines comerciales (art. 52.1 a) LP/ 61.1 a) NLP), al uso experimental referido al objeto de la invención patentada (“*en particular*”), los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines (art. 52.1 b) LP/ 61.1 b) y c) NLP)⁶¹⁰; a la preparación de

⁶¹⁰ A raíz de la modificación de la todavía vigente LP introducida por Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios [que, a su vez, transponía en España la Directiva 2004/27/CE, de 21 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano] se incorpora a nuestro ordenamiento la denominada “cláusula bolar”, según la cual no se considera violación del derecho de patente la realización, con fines experimentales de estudios y ensayos necesarios para la autorización de medicamentos genéricos. Se modifica, por tanto, el artículo 52 b) LP. La fórmula que utilizó el legislador para añadir esta nueva previsión consistió en incorporar los términos “*En particular*”, lo que advierte de que se trata de una mera cláusula ejemplificativa con fines aclaratorios, pero en ningún caso restringe la excepción por uso experimental a este caso concreto. Esta disposición está pensada particularmente para las empresas que pretenden comercializar medicamentos, basándose en un principio activo protegido, esperando al momento en que expire la patente. Para ello deben desarrollar toda una serie de actos preparatorios para conseguir la autorización sanitaria correspondiente y deben probar la eficacia del medicamento para constatar que los efectos son los mismos que el original (pruebas de bioequivalencia). Todas estas actuaciones llevan su tiempo, de ahí que las empresas comiencen dichos trámites antes de que haya finalizado el período de vigencia de la patente. Por ello, el legislador ha precisado la posibilidad de realizar esas pruebas sin entenderlas como un supuesto de infracción de la patente. En el caso universitario, acogerse a la cláusula bolar será relativamente infrecuente por no perseguir la institución fines comerciales. A mayor abundamiento, sobre la cláusula bolar y sus implicaciones véase, GARCÍA VIDAL, A., “La cláusula Bolar. La licitud de los actos preparatorios de la autorización para comercializar un medicamento genérico realizados durante la vigencia de la correspondiente patente farmacéutica”, en *ADI*, Tomo 26, 2005-2006, pp. 187-206; VIDAL QUADRAS, M, *Patentes e industria farmacéutica*, Ed. J. M. Bosch, Barcelona, 2006; PONS DE VALL ALOMAR, M., “Los límites de las patentes farmacéuticas”, en *Anuario Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá*, 2008, pp. 273-288; entre otras. Sobre el problema interpretativo a la hora de determinar si la permisión esta excepción se extendía a los actos anteriores a la vigencia de la Ley 29/2006 pone fin la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala

medicamentos efectuada en una farmacia o por el médico en ejecución de una receta médica y a los actos relativos a los medicamentos así preparados (art. 52.1 c) LP/ 61.1 d) NLP); al empleo de la invención patentada a bordo de buques o en la construcción y funcionamiento de medios de locomoción terrestre y aeronaves, al amparo de convenios internacionales (art. 52.2 d), e) y f) LP/61.1 e), f) y g) NLP); y al agotamiento del derecho de patente (art. 52.2 LP/61.2 NLP)⁶¹¹. Las excepciones enunciadas no conllevan una concreción o delimitación temporal, subjetiva u objetiva, pero han de ser interpretadas, como tales excepciones, de forma restrictiva, de manera que no puedan llegar a vulnerar la explotación normal de la patente ni de los intereses legítimos de su titular⁶¹².

Algún autor ha agrupado las excepciones atendiendo a su finalidad. Así, de un lado, se encontrarían las excepciones al derecho de patente por falta de utilización industrial de la invención patentada y, de otro, las que tratan de facilitar el tráfico de mercancías y personas⁶¹³. A los efectos del presente análisis interesa el primer grupo y, dentro de éste, la excepción relativa al uso experimental⁶¹⁴, pues es la

de lo Civil, Sección 1ª), núm. 39/2012, de 10 de febrero de 2012 que confirma una anterior sentencia de este mismo Tribunal, de fecha 30 de junio de 2010. Según estas sentencias la introducción de la cláusula Bolar no tiene efecto retroactivo. En todo caso cabe advertir que la NLP separa como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada “cláusula Bolar”, que tienen distinto origen y finalidad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia del TS. Véase Motivo V de la Exposición de Motivos dla NLP.

⁶¹¹ Además de estas excepciones legales al derecho de patente, todas ellas encabezadas por la fórmula: “los derechos de patente no se extienden a (conducta exceptuada)”, la Ley también prevé en los preceptos subsiguientes varias limitaciones a dicho derecho, como sean los privilegios del agricultor y del ganadero en relación con las patentes relativas a materia biológica y el derecho de uso anterior o preuso (arts. 53 y 54 LP/ 62 y 63 NLP). Sobre todas ellas, véase MASSAGUER, J., “Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento”, en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, número extraordinario 2006. pp. 173-187. pp. 180 y ss. Disponible en <http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1632/documento/art12.pdf?id=2158> (consultado el 09/06/2013).

⁶¹² Sobre estas tres condiciones véase, CORREA, C., *Acuerdo TRIPS. Régimen Internacional de la Propiedad Industrial*, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 140.

⁶¹³ MASSAGUER, J., *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Ed. Bosch, Barcelona, 1989, p.

⁶¹⁴ VIDAL QUADRAS, M., (“Análisis de la excepción de uso experimental recogida en el artículo 52. b) de la Ley de Patentes”, en *Actas de Derecho Industrial*, tomo XXIV, 2003, pp. 359-384, p. 361) señala que esta excepción ha sido la que ha provocado mayores discusiones doctrinales y jurisprudenciales en países industrializados puesto que por su naturaleza ha enfrentado a los titulares, que no desean ver amenazado su monopolio legal garantizado por patente y el resto de agentes presentes en el tráfico económico (consumidores y competidores), a los que habría que

que permitiría a la universidad (y a cualquier otro interesado) seguir investigando sobre sus anteriores invenciones.

C) La excepción relativa al uso experimental

La excepción relativa al uso experimental sirve como contramedida al monopolio concedido al titular de una patente por la posibilidad de poner a disposición del público la información relativa a la invención y, con ello, favorecer el derecho de la sociedad a aprovechar dicho conocimiento⁶¹⁵. Buscar interpretaciones distintas en el marco universitario podría interpretarse como una colisión con el mandato constitucional de libertad de investigación, ya que el hecho de existir un monopolio industrial (una patente concedida) no significa que esto conlleve un monopolio intelectual (experimentación sobre esta patente). La universidad debería poder seguir avanzando en el conocimiento sobre la base de sus invenciones, a pesar de haberlas puesto a disposición de un tercero o del propio investigador, incluso cuando no se haya reservado el derecho expreso a hacerlo. Conviene señalar, no obstante, que ninguna norma se ha pronunciado de manera expresa sobre el alcance de esta excepción, imprecisión que, en ocasiones, podría acarrear ciertas dificultades⁶¹⁶.

En principio, la excepción por uso experimental de la patente sólo debería abarcar la experimentación, es decir, el uso de la patente con el “fin de conocer, someter a prueba⁶¹⁷ o desarrollar la propia invención patentada”⁶¹⁸. El término

añadir aquellos agentes encargados de la investigación por excelencia como son las universidades y centros de investigación.

⁶¹⁵ Un pensamiento opuesto, en el que se privase a los terceros continuar avanzando sobre la invención, significaría extender el monopolio del actual titular. En este sentido, VIDAL QUADRAS, M., “Análisis de la excepción...”, cit., pp. 359-384, p. 362 basado en el planteamiento de WITTE, “Zur gewerblichen Benutzung eines Patentgegenstandes”, en *GRUR*, 1967, p. 130.

⁶¹⁶ Al respecto, GILAT, D., *Experimental use and patents*, Ed. Wiley-VCH, Múnich, 1995, p. 3.

⁶¹⁷ En estos términos se pronunció el Tribunal de Apelación de Reino Unido, en el asunto *Monsanto vs Stauffer*. Sentencia de 11 de junio de 1985.

⁶¹⁸ Así, MASSAGUER, J., “Homenaje al profesor...”, cit., pp. 173-187. p. 180. Continúa diciendo el autor que “esta limitación no pueda amparar los actos de explotación efectuados para comprobar aspectos propios de los productos o procedimientos patentados en cuanto tales, ni los efectuados

“experimentación” puede englobar muchas realidades: desde las actuaciones realizadas para comprobar la veracidad de la patente en cuestión, hasta las investigaciones que se realicen con la finalidad de crear soluciones alternativas al mismo problema resuelto por la patente sin tener que infringirla (*design around*)⁶¹⁹.

Algún autor ha propuesto una taxonomía de los posibles experimentos que se podrían llevar a cabo sobre invenciones patentadas⁶²⁰. En concreto, se podrían realizar experimentos para comprobar la veracidad y la suficiencia de la patente descrita; experimentos con el fin de evaluar y comprobar el potencial de la invención patentada para adaptarla a las necesidades comerciales de quien los realice; experimentos tendentes a conseguir datos suficientes para obtener la autorización administrativa pertinente; o experimentos llevados a cabo para demostrar a potenciales clientes las cualidades de la invención. Particularmente interesantes resultan aquéllos realizados con fines puramente científicos o aquéllos con finalidad de explorar cuestiones desconocidas por quien experimenta, por ser los más frecuentes el marco académico. Además, ambas actuaciones vendrían a reproducir una de las funciones fundamentales de los investigadores en la universidad: la búsqueda de nuevos conocimientos, por lo que la experimentación iría encaminada a la búsqueda de nuevas aplicaciones de la invención o una mejora de la misma⁶²¹.

El objetivo de la excepción de uso experimental es equilibrar los intereses en conflicto (titular y sociedad) y, al restringir un derecho subjetivo –derecho de

con finalidad de determinar los resultados de la utilización de los productos o procedimiento patentados”.

⁶¹⁹ Sobre las diferentes acepciones incluidas en el término experimentación a estos efectos véase la presentación de VIDAL QUADRAS, M., “La excepción a la violación del derecho de patente: las actividades de uso experimental”, *Garrigues & Andersen*, disponible en http://www.ub.edu/centrepatents/pdf/doc_dilluns_CP/vidalquadras_usoexperimental.pdf (Consultado el 09/07/2013).

⁶²⁰ La clasificación de los experimentos proviene de GILAT, D., *Experimental use...*, cit., pp. 20 y ss.

⁶²¹ BENYAMINI, A., (*Patent infringement in the European Community*, IIC Studies, Ed. Wiley-VCH, Weinheim, 1993, p. 279) advierte la necesidad de distinguir entre “experimentos llevados a cabo con finalidad de investigar, modificar o mejorar la invención” y “experimentos que tienen finalidad de explotar la invención tal y como se presenta”. Para éste, la excepción de uso experimental busca el desarrollo tecnológico por lo que la segunda categoría excedería el contenido de la excepción.

patente—, debe interpretarse estrictamente⁶²². En este sentido, es aceptada la exigencia de dos requisitos, a saber, que los actos han de realizarse con fines de experimentación o de ensayo, con referencia exclusiva a los de carácter técnico o científico y, en segundo lugar, que han de referirse al objeto de la invención patentada⁶²³. Es decir, ha de tratarse de experimentos sobre la invención misma, quedando excluidos los actos de experimentación que no tengan por finalidad exclusiva la mejora o consolidación de la regla técnica inventiva en si misma considerada. Puede de aquí inferirse que quedaría fuera del ámbito de la excepción por uso experimental, y constituiría infracción del derecho de patente, aquella actuación experimental realizada sobre la invención patentada y no relacionada con ella⁶²⁴.

Esta excepción no es exclusiva de nuestro ordenamiento. En EE.UU. la jurisprudencia ha reconocido también el uso experimental como una excepción a la infracción del derecho de patente delimitando con mayor o menor grado de acierto el alcance de la misma. Así, el uso de una invención patentada “*con el mero propósito de experimentación filosófica o para determinar la veracidad y exactitud de la especificación de la patente*” no dará lugar a una infracción⁶²⁵. En todo caso, la excepción no permite que, bajo la apariencia de “investigación científica”, provoque una violación de la normativa de patentes cuando esa investigación tiene definitivamente fines comerciales susceptibles de ser

⁶²² En este sentido se pronuncia la STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 39/2012, de 10 de febrero de 2012.

⁶²³ Estos dos requisitos quedan recogidos en el Documento de Consulta a la OEPM por parte de la OMPI, “Comentarios de España en Respuesta a la Circular C. 8261 de la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la OMPI”, disponible en http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_20/comments_received/spain_es.pdf (Consultado el 13/11/2014).

⁶²⁴ Se entiende que la invención patentada debe ser objeto de la experimentación, si bien no la herramienta para experimentar sobre otra realidad. En este último caso estaríamos ante una infracción de la patente.

⁶²⁵ Aunque el segundo extremo quede claro, esto es, que una invención patentada pueda utilizarse para probar “la veracidad y exactitud de lo especificado en la patente”, el primero, esto es, el alcance de la “experimentación filosófica” de la excepción, presenta dudas interpretativas (“*truly narrow*” en palabras de la Corte del Circuito Federal). Véase el asunto *Sawin v. Guild*, 21 F. Cas. 554, 555 (C.C.D. Mass. 1813) (No. 12,391).

conocidos⁶²⁶. El ordenamiento alemán, por su parte, es más directo y, a nuestro juicio, más acertado al permitirle al profesor mantener un derecho no exclusivo a utilizar la invención con fines científicos o educativos (§42 ArbEG).

Aunque sería deseable contar en nuestro ordenamiento con una previsión similar a la alemana, específicamente circunscrita, como se ha visto, al régimen de las invenciones universitarias y, en concreto, a la figura del profesor, la universidad española podrá recurrir al genérico derecho que permite utilizar las invenciones patentadas siempre que se haga con fines experimentales; facultad que habilita a su personal investigador para continuar desarrollando una invención sin incurrir en infracciones del derecho de patente. Todo ello sin perjuicio de que la universidad se reserve la posibilidad de utilizarla (a partir de una licencia no exclusiva y gratuita) en la cesión de la titularidad de la invención patentable o de la ya patente universitaria.

IV. DERECHOS Y DEBERES EN LA PATENTE UNIVERSITARIA

1. Tasas de solicitud y mantenimiento de las patentes universitarias. Breve apunte

Del tenor del 80.5 LOU se puede inferir que la función propia de la universidad es la investigación y que la obligación aparejada a ésta es la explotación de los

⁶²⁶ En este sentido véase el asunto *Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F.2d 858, 863 (Fed. Cir.), cert. denied, 469 U.S. 856 (1984). En esta línea de pensamiento, se pronuncia un sector de la doctrina europea cuando se opone a considerar como experimentos aquellos actos que tengan por objeto analizar la rentabilidad de las invenciones patentadas, puesto que de esta conducta se puede advertir el propósito del tercero en aplicar la invención a sus propios intereses comerciales. En la actualidad esta concepción ha desaparecido, admitiendo como acto experimental toda actividad tendente a comprobar la capacidad de un agente económico para llevar a cabo la explotación de una determinada invención una vez caducado el derecho de patente. Sobre esta discusión doctrinal, véase VIDAL QUADRAS, M., “Análisis de la excepción...”, cit., pp. 359-384, p. 364.

derechos de propiedad intelectual e industrial⁶²⁷, disponiendo el texto del art. 80.1 LOU que “*el cumplimiento de sus fines (de la universidad) y los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realicen, así como sus rendimientos*” quedan libres de obligaciones tributarias. Resulta así que existe un régimen específico, no articulado en la LP, sino en virtud de los arts. 80.1 y 80.5 de la LOU, por el cual las universidades públicas españolas están exentas del pago de tasas de solicitud y mantenimiento de patentes –y modelos de utilidad– ante la OEPM, así como de las tasas nacionales que se han de abonar por las solicitudes vía *Patent Cooperation Treaty*. Todo ello debe concordarse con el art. 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP), que permite un beneficio tributario –exenciones y bonificaciones– en materia de tasas a favor del Estado y los demás entes públicos territoriales o institucionales, entre los que se encontraría la universidad pública. La consecuencia es que, por el momento, la universidad pública está exenta del pago de tasas en materia de propiedad industrial, situación que cambiará al entrar en vigor la NLP.

En efecto, el cambio que propone la NLP trae consigo el fin de la gratuidad de tasas para la universidad pública española, pues según establece su DA. Décima, “*las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma*”, llegando a alcanzar tal bonificación el cien por ciento si se acredita en tiempo y forma una explotación económica real y efectiva de la patente o modelo de utilidad. Este cambio afecta al tratamiento fiscal del que se viene beneficiando la universidad pública en materia de patentes, puesto que pasa de ser un sujeto exento del pago de tasas (por su condición de ente público)⁶²⁸, a verse beneficiada por una bonificación que tan sólo supone una reducción de la tasa a pagar y con carácter coyuntural. Se deduce de esta DA que toda universidad pública que solicite una patente ante la OEPM

⁶²⁷ El art. 80.5 LOU establece lo siguiente: “*formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias*”.

⁶²⁸ Véase el art. 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

deberá abonar el importe correspondiente a la mitad de las tasas de solicitud y de mantenimiento, y que si transcurridos cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente universitaria o tres desde que se publique la concesión de la misma en el BOPI⁶²⁹, la universidad acredita una verdadera explotación económica de la patente, ésta puede solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas⁶³⁰. A nuestro juicio, la finalidad del precepto es que las invenciones universitarias respecto de las cuales se busque la protección por patente, respondan a unas posibilidades de explotación económica y no al simple afán curricular por parte de los inventores y/o de las universidades a que pertenecen⁶³¹. De esta manera, se obliga a que las universidades interactúen con los investigadores implicados con el fin de solicitar solamente patentes fuertes y que les permitan cumplir con la obligación de explotar (pues es la única vía para recuperar las tasas abonadas).

En todo caso, y mientras se ponen en práctica estos cambios, los innegables atractivos del régimen actual, esto es, la exención total del pago de tasas, no impiden la existencia de algunos interrogantes.

Uno de estos interrogantes es el que tiene que ver con el alcance material de la exención, esto es, si se aplica sólo a la solicitud de alcance nacional, o si también puede predicarse de la solicitud de alcance europeo e internacional. En principio, todo parece indicar⁶³² que la exención del pago de tasas se refiere a las que se devenguen en el procedimiento nacional de solicitud de patente (o de mantenimiento de ésta) ante la OEPM⁶³³. Por el contrario, no admite una

⁶²⁹ Estos plazos son, precisamente, los que el art. 90.2 NLP concede al titular de una patente para que cumpla con su obligación de explotarla, ya que una vez que transcurra el que expire más tarde, se procederá a la concesión de licencias obligatorias.

⁶³⁰ Tal y como expone la Disposición Adicional Décima, los términos en los que se realicen estos trámites se desarrollarán reglamentariamente.

⁶³¹ El hecho de que, por el momento, la universidad no deba hacer frente al pago de tasas puede favorecer que los investigadores se valgan de esta vía para patentar sus invenciones sin coste alguno para ellos, consiguiendo su mención como inventores—con su correspondiente mérito curricular— y pudiendo después, además, negociar licencias con *royalties* mínimos para la universidad.

⁶³² Obviamente, por la eficacia territorial de las normas jurídicas españolas.

⁶³³ La materialización de esta exención en la OEPM, desde una *vis* práctica, se puede constatar en http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_estatales/patentes_nacionales/exencio

afirmación contundente el que la exención pueda aplicarse también a las solicitudes del marco del *Patent Cooperation Treaty*, aunque se tramiten igualmente ante la OEPM. Y mucho menos en el caso de la solicitud que se tramite ante la OEP y que pretenda ser validada en España, pues esta oficina, que se encarga de gestionar la solicitud no queda afectada por las normas fiscales de los Estados miembros, de modo que de las únicas tasas de las que podría quedar exenta del pago la universidad serían las de mantenimiento, por derivar la propia OEP el devengo de las mismas a las oficinas nacionales (OEPM)⁶³⁴.

El segundo interrogante es el relativo a si el régimen que se deduce de los arts. 80.5/80.1 LOU resulta aplicable a los entes públicos de investigación⁶³⁵ o a universidades públicas extranjeras. En lo que respecta a los primeros, y pese a no quedar bajo el amparo del art. 80.1/ 80.5 LOU, sí les será aplicable el art. 18

n_de_tasas_en_beneficio_de_las_universidades.html (Consultado el 08/06/2015). No obstante esto, la OEPM viene concediendo subvenciones con el ánimo de impulsar la protección internacional de la tecnología para así mejorar la competitividad de los agentes que integran el tejido empresarial español abriendo mercados fuera de España. Sin embargo, estas ayudas están destinadas, primordialmente, a personas físicas o PYMEs, entre otros, pero en ningún caso a instituciones de carácter público, por lo que las universidades públicas españolas no podrán beneficiarse de dicha iniciativa. Actualmente se encuentra en vigor la Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca, para ese mismo año, la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior, publicada en el BOE el 24 de marzo de 2014. Disponible en http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ayudas/BOE-A-2014-3156.pdf (Consultado el 09/06/2014).

⁶³⁴ Las Oficinas Nacionales que son parte de la OEP tienen que ingresar en la misma el cincuenta por ciento del importe de las tasas de mantenimiento de las patentes europeas validadas, sin que la OEP regule o indique mínimamente el importe de estas tasas. Por tanto, las patentes europeas validadas en España cuyo titular es una universidad pública no debieran suponer trasvase económico posterior a la OEP, al menos, hasta la entrada en vigor de la NLP (ya que con la nueva LP se acaba la exención total, por lo que se habrá de reenviar en un cincuenta por ciento a la OEP). Por lo que se refiere a la patente europea con efectos unitarios, cabe decir que todavía no existe certeza de cómo quedarán reguladas las tasas de mantenimiento con carácter general. Con este fin, se ha creado el denominado “*Select Committee*” (en el que España participa como observadora) dentro de la OEP cuya tarea fundamental consiste en establecer las referidas tasas de la patente unitaria. La fijación de las concretas anualidades todavía sigue pendiente. Sobre las misiones del Comité de Selección véase, <http://www.epo.org/about-us/organisation/select-committee.html> (Consultado el 12/10/2014). Sobre el papel de la OEP en la recaudación y administración de las tasas anuales de la patente europea con efecto unitario, véase GARCÍA VIDAL, A., *El sistema...*, cit., pp. 93 y ss.

⁶³⁵ Cabe decir que ciertas organizaciones internacionales como la OMPI hacen un tratamiento conjunto en de las universidades y los entes públicos de investigación esta materia. Véase, CERVANTES, M., “Universidades y organismos públicos de investigación: utilización de la propiedad intelectual, concretamente las patentes, para promover la investigación y crear “start-ups” innovadoras”, disponible en http://www.wipo.int/sme/es/documentos/academic_patenting.htm, (Consultado el 27/12/2014).

LTPP por su condición de ente público, por lo que cabe deducir que también deberían gozar de los beneficios tributarios apuntados. Por lo que se refiere a las universidades públicas extranjeras, éstas gozarán en sus países respectivos de las ventajas fiscales que cada ordenamiento otorgue, pero no podrán hacerlas valer ante la OEPM. En cuanto a si, por el contrario, les resultaría aplicable la exención propia de las universidades públicas españolas, podríamos acudir a una lectura conjunta de los arts. 11 y 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) y del art. 10.1 CC para comprobarlo⁶³⁶. Así, el art.11 LGT se refiere específicamente a la aplicación del criterio de territorialidad que resulte más adecuado a la naturaleza del objeto gravado cuando se trate, como en este caso, de tributos reales⁶³⁷. Por su parte, el art. 35 LGT indica quién puede ostentar la condición de obligado tributario, incluyendo las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, entre otros, los contribuyentes y los beneficiarios en supuestos de exención, devolución, o bonificaciones tributarias cuando no tengan la condición de sujetos pasivos⁶³⁸. Finalmente, el art. 10.1 CC señala que “*la posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirá por la Ley del lugar donde se hallen. La misma Ley será aplicable a los bienes muebles*”. De la lectura conjunta de estos tres preceptos, parece que las universidades extranjeras podrían tener el mismo tratamiento fiscal que las españolas. Así, si las personas físicas que deseen obtener protección por patente en España tienen que pagar las tasas que marca nuestro ordenamiento, igualmente quienes estén exentos seguirán estándolo, aunque sean extranjeros.

⁶³⁶ Todo ello, sin perjuicio de que exista algún convenio o tratado de reciprocidad entre países para que las universidades de los Estados de “origen” sean tratadas en los Estados de “destino” como nacionales de dicho Estado.

⁶³⁷ Art. 11 LGT: “*Los tributos se aplicarán conforme a los criterios de residencia o territorialidad que establezca la ley en cada caso. En su defecto, los tributos de carácter personal se exigirán conforme al criterio de residencia y los demás tributos conforme al criterio de territorialidad que resulte más adecuado a la naturaleza del objeto gravado*”.

⁶³⁸ Art. 35 LGT: “*1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. 2. Entre otros, son obligados tributarios: a) Los contribuyentes; (...); k) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos*”.

Por último, en los casos de patentes en régimen de copropiedad (titularidad compartida)⁶³⁹, y en especial, cuando una invención es fruto de la actividad conjunta entre investigadores de una universidad pública y de un ente de la esfera privada, habrá que concretar quién deba asumir el pago. Se trata de un supuesto en el que concurren varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación (art. 35 LGT). Lo lógico sería que este extremo fuese acordado por las partes. De hecho, existen algunos casos en los que, previa solicitud de la patente, las referidas entidades (universidad y empresa) suscriben un convenio de copropiedad donde tratan, entre otros extremos, la proporción en la que participa cada agente en la financiación de los gastos derivados de la tramitación de la solicitud y mantenimiento de patente ante la OEPM así como los gastos de gestión. Un ejemplo de dichas prácticas lo supone la Universidad Politécnica de Madrid. En su normativa interna posee un documento de 2009 que se refiere al procedimiento general de concesión de patentes. En él se estipulan todos los acuerdos y gestiones que se realizan en el seno de dicha universidad en todo lo concerniente a la solicitud y mantenimiento de las patentes de las que la universidad forma parte. En concreto, el punto 6.3 dispone: *“la Universidad está exenta del pago de tasas en la OEPM siempre que las patentes que solicite no sean en copropiedad o lo sean con un cotitular que no sea universidad pública”*. Continúa el punto 6.4 estableciendo lo siguiente sobre las patentes en copropiedad: *“Si una invención es fruto de la actividad investigadora realizada de forma conjunta entre inventores de la UPM y de otra institución o empresa, la titularidad corresponderá a ambas instituciones. Con anterioridad a la presentación en la OEPM de la solicitud de patente, habrá de suscribirse un convenio de copropiedad entre las instituciones participantes de la misma donde se acuerde, entre otros: 1) La proporción de participación en la titularidad de los derechos de propiedad industrial. 2) La institución encargada de gestionar la patente tanto en España como fuera de España. 3) La proporción de financiación de los gastos derivados de la tramitación de la solicitud y mantenimiento de patente ante la OEPM (en caso de que la otra institución no esté exenta del pago*

⁶³⁹ Habrá que estar al régimen de titularidad pactado en el contrato.

de tasas) así como la proporción de los costes de los servicios del Agente de Propiedad Intelectual encargado de la gestión de la solicitud de patente”⁶⁴⁰.

2. Obligación de explotar las patentes universitarias

La concesión de la patente conlleva la obligación de explotarla por parte del titular del derecho de exclusiva⁶⁴¹ por si mismo o por persona autorizada, en España o en el territorio de la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁶⁴², de forma que resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional (art. 83 LP/90 NLP)⁶⁴³. El titular deberá concretar, al menos, algún acto que dé comienzo a la explotación antes de que transcurran cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o bien tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)⁶⁴⁴. El art. 90.3

⁶⁴⁰ Todo ello disponible en http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Oficina%20de%20Transferencia%20de%20Resultados%20de%20Investigacion%20%28OTRI%29/Propiedad%20Intelectual%20e%20Industrial/Documentos/PROCEDIMIENTO_CONCESION.pdf (Consultado el 23/04/2013).

⁶⁴¹ Dos siglos atrás, el Decreto de Cortes de 2 de octubre de 1820, en su art 24, ya señalaba que el inventor debía utilizar su invención, y si en dos años aquello no se cumplía, dejaría de ser el propietario de la misma. También contemplaba este extremo el EPI, cuyo art. 116. 3 determinaba la caducidad de aquella patente que no se hubiese puesto en práctica dentro del territorio español o no se hubiese concedido licencia de explotación dentro de los plazos marcados. La obligación de explotar se configuraría dentro de la categoría jurídica de “deber jurídico”. Esto se debe a: 1) la realización de manera activa de dicha conducta (la explotación de la patente) en beneficio del interés público o general; 2) la existencia de una eficacia sancionadora prevista por la propia norma en caso de incumplimiento; 3) nace como contrapartida al derecho subjetivo que tiene el Estado sobre la invención generada.

⁶⁴² Sobre la ampliación territorial hacia los países miembros de la OMC para poder cumplir con la obligación de explotar la patente, véase la SAP de Barcelona (Sección 15) de 24 de septiembre de 2003 (JUR 2004, 15954).

⁶⁴³ El término “suficiente” es un término subjetivo y habrá que estar al caso concreto. El art 83 del EPI utilizaba otros términos para hacer frente a la misma realidad, considerando como explotación suficiente, la realización del objeto de patente en la “proporción racional de su utilización y consumo”. Sobre este extremo véase, FERNÁNDEZ NOVOA, C. y BOTANA AGRA, M., “La delimitación de la obligación de explotar las patentes en España” en AA.VV., *La obligación de explotar las patentes en España e Iberoamérica* (Dir. BERCOVITZ, A.), Ed. Montecorvo, Madrid, 1978. pp. 291-310. p 298 y ss.

⁶⁴⁴ Como se aprecia, tanto la LP como la NLP prevén dos posibles fechas de inicio del cómputo del plazo, siendo de aplicación automática la que resulte más favorable para el titular, esto es, la que expire más tarde. *De facto* será normalmente la fecha de publicación en el BOPI.

NLP atribuye la obligación de la prueba a su titular, pero no establece los medios para practicarla, de manera que, ante este vacío normativo, el titular tendrá que acudir a los medios de prueba que prevé, con carácter general, nuestro ordenamiento (arts. 299 y ss LEC). Cabe señalar que la todavía vigente LP sí establece que el titular puede justificar ante el Registro de la Propiedad Industrial la explotación de la patente a través de un certificado oficial expedido por el organismo correspondiente, basado en la inspección del proceso de fabricación en las instalaciones industriales donde la invención esté siendo explotada y en la comprobación de que el objeto de la invención patentada está siendo efectivamente comercializado (art. 84 LP). Este certificado, una vez inscrito, constituye una prueba *iuris tantum* de dicha explotación. Esta medida, a nuestro juicio, incorrectamente suprimida de la NLP, debería incorporarse de nuevo en el desarrollo reglamentario que se realice de la norma.

Hay que precisar que explotar significa “sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio”⁶⁴⁵, lo que, aplicado a una patente, supondría dotar de utilidad a la invención protegida por la patente en provecho propio del titular, lo que en el caso de la universidad debería ser interpretado de manera que redunde en sus propios fines, es decir que la universidad ha de cumplir con la obligación de explotar para cumplir uno de sus fines primordiales, como es la transferencia de conocimiento⁶⁴⁶.

Con carácter general, la obligación de explotar surge por motivos tanto económicos como jurídicos⁶⁴⁷. En atención a lo económico y global, la

⁶⁴⁵ Ésta es una de las acepciones que la Real Academia de la Lengua Española otorga a la acción de “explotar” y que mejor se adecua a este ámbito.

⁶⁴⁶ Acorde con esa interpretación, el legislador estadounidense ha contemplado una serie de condiciones que las universidades y otros entes públicos de investigación deben respetar. En concreto, en lo que se refiere a la explotación de las patentes universitarias, se exige dar preferencia a las empresas estadounidenses y a las PYMES (menos de 500 empleados), asegurándose siempre de que dichas entidades estén dotadas de los recursos suficientes como para explotar la invención [35 U.S.C. §202 (2004)].

⁶⁴⁷ A pesar de tratarse de un estudio anterior a la promulgación de la LP, resultan interesantes los argumentos de orden económico y jurídico a favor de la obligación de explotar que se plantean en, FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M. y BOTANA AGRA, M.J., *Hacia un nuevo sistema de patentes*. Ed. Montecorvo, Madrid, 1982. p. 181 y ss.

explotación persigue el crecimiento económico e industrial de un Estado⁶⁴⁸; además, la explotación de la invención patentada permite apreciar posibles carencias o defectos de la invención original, contribuyendo al perfeccionamiento de la tecnología, que, en última instancia, se materializa en beneficio de y para la sociedad. Por lo que hace a los argumentos jurídicos, el deber de explotar conformaría una cláusula del llamado “contrato social” estipulado entre la sociedad (Estado) y el inventor, siendo necesario que la universidad ponga en manos de la sociedad su invención, puesto que obtiene el derecho de exclusiva en contraprestación⁶⁴⁹.

En determinadas ocasiones, la universidad se comporta como un agente bloqueador del proceso científico ralentizando el desarrollo tecnológico al no dar salida a sus invenciones. En este sentido, podría ocurrir, por ejemplo, que una vez patentada una tecnología determinada, la universidad no fuese capaz de transferirla a la sociedad, bien por falta de infraestructura o de motivación, situación que podría ser confundida con la propia de los llamados “*patent trolls*”⁶⁵⁰. La OEP califica como *trolls* de patentes a aquellos agentes que hacen valer su derecho conferido por la patente (*ius prohibendi*) contra presuntos infractores sin que ellos mismos tengan intención de fabricar o comercializar el producto/procedimiento patentado⁶⁵¹. En nuestra opinión, este comportamiento no coincide con el de las universidades españolas, ya que a pesar de su frecuente

⁶⁴⁸ Al respecto véase, BOTANA AGRA, M., “La obligación de explotar la invención patentada” en AA.VV., *Hacia un nuevo sistema de patentes* (Dir. FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M. y BOTANA AGRA, M.J.) Ed. Montecorvo, Madrid, 1982. pp. 181-222. p. 190 y ss.

⁶⁴⁹ Véase, BOTANA AGRA, M., “La obligación...”, cit., pp. 194-196.

⁶⁵⁰ LEMLEY, M. A., (“Are universities patent trolls?”, en *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 18, núm. 3, 2008, pp. 611-631, p. 625 y ss) argumenta que la transferencia de tecnología de la universidad debe tener como objetivo maximizar el impacto social de la tecnología y no sólo maximizar sus ingresos por la explotación de las invenciones. Sin embargo, en opinión del autor, las universidades, aun compartiendo ciertos rasgos con aquellos agentes que pudieran ser denominados “trolls”, no lo son.

⁶⁵¹ “*Patent owner who does not intend to exploit a patent but who enforces his patent rights against purported infringers*”. Véase, el glosario de conceptos de *EPO Scenarios for the future. How might IP regimes evolve by 2025? What global legitimacy might such regimes have?*, 2005, p. 113. Disponible en [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63A726D28B589B5BC12572DB00597683/\\$File/EPO_scenarios_bookmarked.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63A726D28B589B5BC12572DB00597683/$File/EPO_scenarios_bookmarked.pdf) (Consultado el 08/06/2012).

inactividad o ausencia de iniciativa a la hora de comercializar sus patentes, no cabe atribuírseles tampoco un interés particular en demandar a un tercero (para lucrarse de él). A diferencia de lo que pudiera ocurrir en el sistema estadounidense donde cada parte sufraga sus propios gastos (*American Rule*)⁶⁵², en España esta actuación supondría incurrir en costes procesales (a riesgo de ser condenados en costas). La denominada *American Rule* fomenta las conductas realizadas por los referidos “*trolls*”⁶⁵³. Por ello, en aras de frenar estas conductas, en dos asuntos recientes la Corte Suprema Estadounidense se ha pronunciado derivando todas las costas procesales (“*all attorney’s costs*”) a la parte que hubiera perdido el pleito si la demanda es considerada “frívola” (“*frivolous*”) o de mala fe⁶⁵⁴.

Precisamente, en el interés de separar éstas de otras situaciones en las que el titular no puede afrontar la explotación, el legislador español da cabida a la existencia de excusas legítimas de no explotación, considerando como tales las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias de la titularidad de la patente, que impidan la explotación de la

⁶⁵² Se trata de una norma que dispone que cada parte en un litigio debe hacerse cargo de los honorarios de su propio abogado (*attorney’s fee*) a menos que se haya acordado lo contrario. En este sentido, véase la *Rule 54(d) of the Federal Rules of Civil Procedure*. Disponible en <http://www.uscourts.gov/uscourts/rulesandpolicies/rules/2010%20rules/civil%20procedure.pdf> (Consultado el 14/07/2013). Asimismo, véase la sentencia de la Corte Suprema en el asunto *Alyeska Pipeline Service Co./Wilderness Society*, de 22 de enero de 1975.

⁶⁵³ Precisamente es en EE.UU donde más casos se registran de “*patent trolls*”. Al contrario de lo que ocurre en Europa, el sistema estadounidense permite patentar modelos de negocio. Esto hace que se puedan obtener patentes con un bajo coste de inversión. Esta ampliación del ámbito objetivo de las patentes, a invenciones que precisan una escasa actividad inventiva (patentes débiles) favorece el comportamiento de los *trolls*, siendo incluso más económico. En este sentido, véase *EPO Scenarios for the future. How might IP regimes evolve by 2025? What global legitimacy might such regimes have?*, 2005, p. 93. Disponible en [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63A726D28B589B5BC12572DB00597683/\\$File/EPO_scenarios_bookmarked.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63A726D28B589B5BC12572DB00597683/$File/EPO_scenarios_bookmarked.pdf) (Consultado el 08/06/2012). No obstante, cabe señalar que recientemente la Corte Suprema de EE.UU. ha adoptado una posición más restrictiva a la hora de considerar patentables dichos modelos de negocio. Ejemplo de ello es la sentencia de la Corte Suprema en el asunto *Alice Corporation/CLS Bank International*, de 19 de junio de 2014, según la cual las patentes de modelos comerciales (*business methods*) basadas en ideas abstractas no son válidas por encuadrarse en las invenciones patentables (*patent eligibility*) en virtud de 35 USC § 101, incluso cuando esas ideas se materialicen en tecnología de carácter tangible, como ordenadores.

⁶⁵⁴ En este sentido se pronuncian las sentencias de la Corte Suprema Estadounidense, en los asuntos *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.* y *Highmark v. Allcare Health*, ambas de 29 de abril de 2014.

patente o que impidan que la explotación sea mayor (art 87.2 LP/92.2 NLP). Cuando se den cita estas causas, no se podrá solicitar licencia obligatoria.

En cualquier otro caso, la falta, insuficiencia o interrupción en la explotación harán que entre en juego el procedimiento de licencias obligatorias y/o la caducidad de la patente⁶⁵⁵. De manera que cualquier persona podría solicitar la concesión de una licencia obligatoria sobre una patente universitaria si una vez finalizado el plazo para iniciar la explotación, la universidad no hubiese realizado algún acto tendente a la explotación de la invención –o *actos preparativos serios y efectivos para iniciarla*–⁶⁵⁶, o cuando la misma hubiese interrumpido su explotación más de tres años⁶⁵⁷ (art 87.1 LP/92.1NLP)⁶⁵⁸. Por su parte, el principal efecto de la caducidad⁶⁵⁹ sería la incorporación de la invención patentada

⁶⁵⁵ Entre los motivos fundamentales de la falta de explotación de las patentes se encuentra la insuficiencia de demanda de la invención en el mercado y la pronta obsolescencia de la tecnología patentada, entre otras. Por su parte, la Exposición de Motivos de la NLP señala entre los supuestos de falta o insuficiencia de explotación, “*los desabastecimientos u otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público*” (Motivo VI). Sobre las licencias obligatorias véanse, CORREA, C. M. y BERGEL, S. D., *Patentes y competencia*, Ed. Rubinzal-Culzoni, Argentina, 1996; BERCOVITZ, A., “Notas sobre las licencias obligatorias”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 20, 1999, pp. 55-63; o ANTEQUERA, R., “Las licencias obligatorias como límites a los derechos de Propiedad Intelectual”, en *Revista Jurídica Online*, núm. 1, 2009, entre otros. Sobre la caducidad de la patente, véase BOTANA AGRA, M. J., “La pretendida caducidad de la patente de un súbdito unionista por falta de explotación de la invención patentada en España”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 3, 1976, pp. 249-260.

⁶⁵⁶ La LP en ningún caso aclara qué se entiende por estos preparativos serios y efectivos. Se podría deducir que éstos existen cuando hay indicios de la fabricación del producto (compra de materiales, instalación de la fábrica) o de la comercialización del mismo (adopción de medidas publicitarias). Precisamente, para terminar con esta imprecisión jurídica, la NLP ha optado por suprimir este extremo.

⁶⁵⁷ La NLP limita la posibilidad de interrumpir la explotación a un año. Parece que el periodo de tres años garantizado por la aún vigente LP es injustificadamente largo “*cuando la explotación se desvincula de la fabricación en el país*”. Véase, el Motivo VI de la Exposición de Motivos de la NLP.

⁶⁵⁸ Los requisitos y procedimiento de concesión, así como el régimen general y promoción de las licencias de obligatorias se encuentran regulados en los arts. 86-107 LP/90-101 NLP.

⁶⁵⁹ La caducidad de la patente tendrá lugar en dos supuestos: a) Por falta de explotación de la patente dentro de los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria y; b) por haber incumplido la obligación de explotar y no poder el titular de la patente acogerse a los beneficios del Convenio de la Unión de París [la NLP añade también “*o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC)*”] y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar [art. 116.1 d) y e) LP/ 108.1 NLP].

al dominio público desde el momento en que sucedieron los hechos u omisiones que dieron lugar a aquélla.

3. Distribución de los beneficios de explotación de las patentes universitarias

A) Cuestiones generales de la participación en beneficios

De manera general, el art. 20.4 LP/21.4 NLP garantiza el derecho del profesor a participar en los beneficios que obtenga la universidad procedentes de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las que hemos denominado invenciones del profesor puras. Corresponderá a los Estatutos de la universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación que, como se analizará *infra*, se tratará de un desarrollo variable, en razón de la autonomía universitaria, donde la práctica de cada institución desemboca en una teoría que origina situaciones, no de inseguridad jurídica, pero sí de desigualdad manifiesta. Se hace necesario precisar las condiciones objetivas bajo las cuales será de aplicación tal derecho del profesor.

De un lado, tan sólo se refiere a las invenciones del profesor puras, por lo que debemos entender excluido el supuesto en que el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato con un ente privado o público. En este último caso –invenciones del profesor contratadas–, y aunque el art. 20.7 LP no haga referencia expresa, se entiende que el deber de especificar en el contrato a quién corresponde la titularidad de la invención se extenderá también a la posibilidad de participación en los beneficios que se deriven de la explotación. De hecho, esta es la solución que adopta la NLP cuando dispone que será el contrato o convenio suscrito por la universidad el que disponga el reparto de los beneficios obtenidos (art. 21.5). También lo interpretan y recogen así, de manera expresa, algunas

normativas internas universitarias de desarrollo, como la Universidad de Jaén⁶⁶⁰, la Universidad Pablo de Olavide⁶⁶¹, la Universidad de Burgos⁶⁶², la Universitat de Barcelona⁶⁶³, entre otras. En la mayoría de supuestos, se suscribirá un contrato entre las distintas entidades implicadas donde se indicará expresamente el porcentaje de participación de cada una de ellas, así como las obligaciones de cada parte respecto a los gastos derivados de la protección.

De otro lado, el precepto objeto de análisis (art. 20.4 LP/21.4 NLP) se refiere tan sólo al derecho del profesorado a participar en los beneficios de la explotación en caso de que la universidad conserve la titularidad de la invención. En caso contrario, esto es, cuando la universidad ceda la titularidad al investigador y, de su necesaria explotación, se obtengan beneficios, la universidad tendrá derecho a una participación en los mismos determinada por los Estatutos de la universidad (art. 20.6 LP)⁶⁶⁴. Pero en este caso, la universidad, además, podrá reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación (art. 20.5 LP). La lectura conjunta de ambos preceptos – 20.5 y 20.6 LP– evidencia el carácter acumulativo de ambos derechos que se presentan de manera sucesiva en el texto legal, de manera que la universidad se convertiría no sólo en licenciataria no exclusiva de la patente universitaria (título que le permitiría explotarla separadamente) sino también en beneficiaria de una parte de los ingresos que obtenga por otras vías el investigador. Este planteamiento, en nuestra opinión, parece enaltecer la posición de la universidad frente a la del investigador ya que éste no cuenta con esta doble contrapartida. La NLP ha venido a poner fin a esta

⁶⁶⁰ Art. 4 Reglamento sobre protección y valorización de los resultados de investigación. Aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 21 de diciembre de 2009.

⁶⁶¹ Art. 4 Normativa sobre protección de la propiedad intelectual de la Universidad Pablo Olavide.

⁶⁶² Art. 8 Normativa sobre propiedad industrial e intelectual de la Universidad de Burgos.

⁶⁶³ Art. 2 Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i Propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona.

⁶⁶⁴ Art. 20.6 LP: “Cuando el profesor obtenga beneficios de la explotación de una invención mencionada en el punto 5, la Universidad tendrá derecho a una participación en los mismos determinada por los Estatutos de la Universidad”. No todas las universidades han desarrollado este extremo. Entre las que sí han estipulado un reparto concreto de los beneficios cuando la protección es otorgada por el investigador cabe destacar: la Universidad de Huelva (art. 8 Reglamento de Patentes), la Universidad de Sevilla (art. 5 Normativa de PI), la Universidad de Cantabria (arts. 5 y 6 del Reglamento de Patentes de la Universidad), la Universidad de Castilla la Mancha (art. 6 Reglamento de Patentes), entre otras.

situación atribuyendo carácter excluyente a las facultades concedidas a la universidad en este supuesto, de modo que ésta deberá optar entre reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita o una participación en los beneficios que obtenga el investigador (art. 21.4 NLP).

En todo caso, tanto la LP como la NLP dejan a los Estatutos la fijación de las modalidades y cuantía de la participación en beneficios por lo que la práctica es muy variada y no existe homogeneidad en aquéllas ni, en consecuencia, en el tratamiento de los ingresos derivados de la explotación, en particular en el destino de los mismos o en los porcentajes de participación del profesorado y de la universidad.

Una revisión actualizada de la normativa interna de las universidades públicas españolas muestra fórmulas diversas, tanto en lo relativo a dicho reparto como en la regulación del extremo que nos ocupa, que van desde la regulación en los propios Estatutos⁶⁶⁵ a los acuerdos expresos del Consejo de Gobierno (por mandato contenido en los Estatutos). En concreto, los acuerdos del Consejo de Gobierno podrán revestir dos configuraciones distintas, bien como normativa específica en materia de Propiedad industrial e intelectual (en adelante, para simplificar y en relación a las normativas específicas de todas aquellas universidades que hayan optado por esta vía, hablaremos de “Normativa de PI”)⁶⁶⁶, bien en forma de Reglamento (en adelante, para simplificar y en relación a los reglamentos de todas aquellas universidades que hayan optado por esta vía,

⁶⁶⁵ Esta opción es la que menos se ha desarrollado en la práctica, en beneficio de la segunda. Entre las escasas universidades que optan por esta posibilidad cabe mencionar la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (art. 158 Estatutos) y la Universidad Pública de Navarra (art. 70 Estatutos), entre otras.

⁶⁶⁶ Han desarrollado una normativa específica en materia de PI la Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de la Laguna, Universidad de Burgos, Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Alcalá, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Alicante, Universitat de Valencia, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Extremadura, Universitat de Les Illes Balears, Universidad del País Vasco, Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena. Alguna como la Universidad de Almería ha optado por el desarrollo de “Directrices”. Otras contienen una serie de “recomendaciones” en sus respectivas webs, como son los casos de la Universidad Autónoma de Madrid o la Universidad Complutense de Madrid.

hablaremos de “Reglamento de Patentes”)⁶⁶⁷. En el análisis de estas formas, podremos predecir unos efectos *ad extra* en función del porcentaje en los beneficios de explotación⁶⁶⁸ destinados al investigador, Departamento, Grupo de Investigación y/o entidades de gestión. Se considera beneficio de explotación la cantidad resultante de detracer los costes de protección de los recursos económicos obtenidos por la explotación comercial de la invención. Esta precisión es incluida por un gran número de universidades⁶⁶⁹.

B) Participación del profesor/ investigador en los beneficios

En lo que se refiere al reparto de beneficios obtenidos en la explotación de una patente universitaria, el panorama español se caracteriza por una gran variedad y desigualdad entre instituciones. De la práctica se puede advertir que la media de beneficios destinados al investigador se sitúa en torno al 50% del total de los beneficios de explotación, fijándose los valores más repetidos en la mayoría de las universidades en una horquilla entre el 30% y 70%⁶⁷⁰.

⁶⁶⁷ Han optado por la vía reglamentaria las siguientes universidades: Universidad de Cádiz, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad de Zaragoza, Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla la Mancha, Universidad de León, Universidad de Valladolid, Universitat de Girona, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Politécnica de Valencia, Universidade da Coruña, Universidade da Santiago de Compostela, Universidad de Vigo y Universidad de Oviedo.

⁶⁶⁸ Considerando estrictamente el beneficio a distribuir, no son pocas las ocasiones en que los recursos económicos obtenidos de la explotación de las invenciones protegidas se destinan a cubrir los gastos de protección soportados por la universidad. Estos gastos vendrían a incluir las tasas de solicitud y mantenimiento de patentes, así como por los costes derivados de informes y asesoramiento externo que hayan sido necesarios para determinar la patentabilidad y la explotación comercial de la invención.

⁶⁶⁹ A modo de ejemplo, cabe mencionar el art. 11 Reglamento de patentes de la Universidad de Cádiz.

⁶⁷⁰ En esta media se encontrarían universidades tales como la Universidad de Córdoba, la Universidad de Huelva, la Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Castilla la Mancha, la Universidad de Burgos, la Universidad de León, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad de Alcalá, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universitat de Valencia, la Universidad de Vigo y la Universidad de Oviedo, entre otras. Véase el Anexo I.

No obstante, la discrecionalidad que la Ley otorga a las universidades y la inexistencia de unos estándares (%) mínimos y máximos que orienten esta distribución conducen hacia situaciones totalmente dispares y, en ocasiones, a un reparto arbitrario de los beneficios⁶⁷¹. Todo ello da lugar a situaciones extremas en las que estos márgenes llegan a alcanzar valores entre el 1% y el 90 %, nada menos, llegando alguna institución a destinar el 100% de los beneficios al investigador, como es el caso de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, siempre y cuando los ingresos netos obtenidos sean iguales o inferiores a 6000 euros⁶⁷². Esta situación podría anticipar consecuencias no despreciables como pudiera ser la [ya casi proverbial] “fuga de cerebros” hacia las universidades que más beneficios otorgasen, en el descontento general que provoca el agravio comparativo.

Es innegable que la ausencia de criterios objetivos lógicos y, por tanto, la existente arbitrariedad en la fijación de la participación en beneficios, finalmente se podrían presentar como un factor que desalienta al profesor en su función investigadora, ya que, en ocasiones (como pudiera ser la fijación de su contribución en un 1% de los beneficios) lo pueden traducir como una infravaloración de su contribución al desarrollo de la invención.

Sería, por tanto, recomendable el establecimiento de una horquilla orientativa en el porcentaje del potencial reparto de beneficios al investigador, donde la diferencia entre mínimos y máximos pudiera suplirse por circunstancias adicionales y externas a lo estrictamente económico, como las geográficas o la posibilidad de trabajar e investigador con determinado personal. A nuestro juicio, esta horquilla debería estar fijada *ex lege* entre un 30% y un 70%, tal y como ocurre ya en un 80% de las universidades en la actualidad, no pudiendo dar lugar a repartos tan extremos como los mencionados *supra*.

⁶⁷¹ En Derecho alemán, sin embargo, sí existe una proporción fija destinada al investigador, en concreto, si la universidad explota la invención, al inventor le corresponderá un 30% de los beneficios (§42.4 ArbEG).

⁶⁷² A estos efectos, véase el Anexo I.

C) Participación de los Departamentos y/o Grupos de Investigación en los beneficios

El hecho de que cada una de las 50 universidades públicas españolas haya regulado a medida el reparto de beneficios procedentes de la protección y explotación de las invenciones de las que es titular la universidad, ha permitido incluir como beneficiario al Departamento y/o Grupo de Investigación al que pertenezca el investigador inventor. A nuestro juicio, si los Departamentos o Grupos de Investigación participasen en beneficios deberían a hacerlo en la cuota/parte que se reserve a la universidad.

En concreto, son 27 las universidades que han incorporado dicha previsión⁶⁷³. Desde un mínimo, fijado en un 10% en la Universidad de Cantabria y Universidad del País Vasco, entre otras⁶⁷⁴, a un máximo del 33% en las Universidades de Girona o Jaume I en Castellón, entre otras⁶⁷⁵. Estos márgenes oscilantes entre el 10% y el 30% son comparativamente menores que los destinados a los investigadores. La actual falta de financiación y la existencia de proyectos de investigación a nivel autonómico y nacional que cuentan con un Investigador Principal gestionando esos fondos, se presentan como posibles motivos de ello.

D) Participación de las unidades de gestión en los beneficios

Las unidades de gestión, en concreto las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs), también llegan a beneficiarse del retorno de beneficios en algunas ocasiones. Parece adecuado que, dado que la universidad crea una escala específica y una relación de puestos de trabajo para la gestión de la

⁶⁷³ Es curioso que tan sólo la mitad de las universidades públicas hayan contemplado esta partida, ya que los departamentos desempeñan importantes funciones en el desarrollo de la invención (desde la facilitación de espacio físico al apoyo administrativo a los empeños investigadores). En todo caso, sobre las 27 universidades que así lo prevén, véase el Anexo I.

⁶⁷⁴ Para una información más detallada, véase el Anexo I.

⁶⁷⁵ Véase el Anexo I.

innovación y de su transferencia de conocimiento a la sociedad (que ya hemos señalado como un deber), se destine a las OTRIs un porcentaje del beneficio, que no solamente contribuye al sostenimiento de la misma unidad sino que desarrolla una experticia muy útil al *continuum* investigador, capaz de apoyar, orientar y hasta descartar propuestas de patentabilidad.

Esos porcentajes, muy reducidos ya, basculan entre el 5 y el 10% y han sido una fórmula implantada por instituciones como la Universidad de la Laguna, la Universidad de Valladolid, la Universidade da Coruña y la Universidad de Oviedo⁶⁷⁶. Lo verdaderamente llamativo es que no se haya considerado esta solución por un mayor número de instituciones, toda vez que sí han optado por gestionar su PI a través de estas entidades, creadas expresamente para transferir, entre otras, las invenciones.

E) Fondos de propiedad industrial/intelectual

Otra forma, poco extendida pero especialmente pertinente, es la del establecimiento de *Fondos de PI*. Para las instituciones que lo contemplan, los porcentajes no son mayores que los dedicados a las OTRIS, esto es, entre el 5% y el 10%, si bien son inversiones a futuro por las que tan sólo han optado seis universidades, a saber: Universidad de Burgos, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universidad de Oviedo y Universidad Carlos III de Madrid⁶⁷⁷.

La existencia de estos fondos supondría una reserva económica y una cierta autonomía financiera para las universidades, puesto que constituyen una partida general de cada una de las universidades que la tienen dedicada a sufragar tanto la

⁶⁷⁶ Véase el Anexo I.

⁶⁷⁷ Véase el Anexo I.

inversión en gastos de protección de la protección intelectual e industrial de la patente desarrollada como la inversión en nuevas investigaciones⁶⁷⁸.

Además, señalamos la conveniencia de desarrollar e implantar, donde aún no exista la fórmula, la detracción de un porcentaje que se destine a la creación de este fondo que, más allá de cubrir los gastos de tramitación y gestión de la patente, propicie (también a nivel económico) una retroalimentación que permita financiar investigaciones futuras. Con ello, se reducirían los porcentajes simultáneos, alternativos o sustitutivos para departamentos u OTRIs por un sólo fondo que genera, a su vez, recursos para todos los actores, incluidos los investigadores que aún no han alcanzado resultados dignos de protegerse.

F) Otras aplicaciones/destinos

Por último, la casuística de las universidades españolas muestra cómo ciertas instituciones optan por fórmulas propias, no generalizadas, siendo éste el caso de la Universitat de Barcelona, que destina entre un 7% y un 10% de los beneficios de explotación a una Fundación privada (Fundació Bosch i Gimpera)⁶⁷⁹. Por su parte, la Universitat Pompeu Fabra, destina un 30% para el fomento de la protección y transferencia de resultados de la investigación⁶⁸⁰, en una etiqueta próxima al ya descrito fondo de PI. Asimismo, la Universitat de Les Illes Balears destina un 15% de los beneficios al Vicerrectorado de Investigación y Política

⁶⁷⁸ En principio, las universidades podrían decidir acerca de su orientación, pudiendo ser ésta paritaria y general entre todas las ramas del conocimiento, o bien destinándose en función de su contribución al mismo. Pero, en la práctica, las universidades tienden a destinar dicho fondo a la gestión y mantenimiento de los resultados protegidos. Así, véase el art. 3 del Reglamento para la protección de los resultados de investigación en la Universidad Carlos III de Madrid, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 9 de diciembre de 2010; también, el art. 5 del Reglamento sobre Propiedad Industrial de la Universidad de Oviedo, de 2007; asimismo, el art. 15.1.3 c) de la Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos de 2012, entre otros.

⁶⁷⁹ Esta previsión se encuentra recogida en el art. 3.1 Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i Propietat Intelectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona. Véase el Anexo I.

⁶⁸⁰ Así lo estipula el art. 14.1 del Acuerdo GOV/203/2010, de 9 de noviembre, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra y se dispone la publicación de su texto íntegro. Véase el Anexo I.

Científica⁶⁸¹ y el Rectorado de la Universidad del País Vasco emplea un 10% de los beneficios con criterios redistributivos en aquellas áreas que, por su naturaleza, resulten menos beneficiadas en la captación de financiación externa⁶⁸².

No parece casual que sean universidades pertenecientes a Comunidades Autónomas con mayor número de competencias transferidas las que opten por explorar estos nuevos caminos. En ese recorrido todas parecen considerar que el reparto de beneficios diversificado juega un papel básico en implicar a todos (investigadores, institución, OTRI y departamentos) en el proceso innovador.

G) Participación en beneficios del personal investigador de los EPIs

En lo que se refiere a las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los EPIs en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones, serán establecidas por el Gobierno, atendiendo a las características concretas de cada ente de investigación. Esta participación no tiene, en ningún caso, naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas pueden desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de entes públicos de investigación de su competencia (art. 20.9 LP/21.7 NLP).

⁶⁸¹ En este sentido, se pronuncia el art. 8 del Acord executiu del dia 18 de juny de 2002 sobre patents a la Universitat de Les Illes Balears. Véase el Anexo I.

⁶⁸² Así lo dispone el art. 15 del Acuerdo de 10 de julio de 2014, del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, por el que se modifica la normativa de Régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial de la UPV/EHU, de conformidad con el art. 315 de los Estatutos de la misma. Véase el Anexo I.

V. MEDIOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS PATENTES UNIVERSITARIAS. APROXIMACIÓN

La universidad dispone de dos vías especialmente indicadas para dar cumplimiento a la obligación de explotar las patentes registradas: por sus propios medios o autorizando a un tercero para ello (art. 83 LP/90 NLP). Ciertamente, la cesión de la titularidad de la patente al tercero cesionario reduciría cualquier intento de su explotación a un único acto, consistente en la transferencia de la propiedad del derecho de patente y, con éste, la de la carga de explotar. No obstante, por motivos de utilidad social y por el carácter irrevocable de dicha cesión, no se antoja ésta la forma más idónea a los efectos del presente estudio. Obviamente, tanto la patente concedida como el derecho a la misma (concretado en la solicitud de patente) pueden ser también objeto de otros negocios jurídicos, como licencia, usufructo, hipoteca mobiliaria, cotitularidad y expropiación⁶⁸³.

En lo que se refiere a los medios que impliquen la intervención de terceros y el establecimiento de acuerdos con ellos, los siguientes epígrafes se aproximarán a la figura de la Empresa de Base Tecnológica (EBT) en cierto modo fomentada por el legislador al poder cumplir ésta con la doble vertiente de transmisión de conocimiento a la sociedad y de factor de activación económica regional. Además, se hará referencia a las llamadas *spin offs*, etiqueta en auge que resume los esfuerzos de creación de empresas con participación de la universidad. Finalmente se introducirá la figura de la licencia contractual en la que la posición jurídica de licenciatario es asumida por particulares o empresas⁶⁸⁴.

⁶⁸³ Sobre la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad, véase el Título VIII de la LP/Título VIII NLP.

⁶⁸⁴ En orden a una transferencia del conocimiento en sentido amplio, que incluya la transferencia de las invenciones como de su explotación, las universidades han de determinar y establecer los medios e instrumentos necesarios para facilitar que su PDI pueda prestar servicio a la sociedad. Además, el ejercicio de la actividad investigadora habilitará al colectivo del PDI para ser evaluado en sus resultados y le permitirá ser reconocido en los méritos alcanzados, criterios de alcance relevante para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional, de conformidad con el art. 41.3 LOU.

1. Explotación a través de acuerdos con Empresas de Base Tecnológica (EBTs)

La LCTI prevé el establecimiento de diversos mecanismos de transferencia de conocimientos, capacidades y tecnología, poniendo especial énfasis en la creación y apoyo a Empresas de Base Tecnológica (EBT). Además también incide en el fomento de las relaciones entre centros públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas, en especial pequeñas y medianas, así como de su personal investigador, con el objeto de facilitar la incorporación de innovaciones tecnológicas, de diseño o de gestión, que impulsen el aumento de la productividad y la competitividad [art. 35.1 c), d) y e) LCTI]⁶⁸⁵.

Según la *Office of Technology Assessment (OTA)*⁶⁸⁶, las EBTs son “organizaciones productoras de bienes y servicios, comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos de fabricación innovadores, a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos”. En nuestra doctrina, algún autor ha definido este tipo de empresas acudiendo a lo establecido en el art. 83.3 LOU, siendo “constituidas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades”⁶⁸⁷. Pero

⁶⁸⁵ Las universidades, con su labor de depósito y creación de conocimiento, generan externalidades positivas en el mercado (“*spillover effects*”) que se materializan en el desarrollo económico de la región donde se encuentra localizada la universidad, mediante la creación de empresas dedicadas a desarrollar los conocimientos emanados directamente de la misma. En este sentido véase, la “Teoría del Desarrollo Endógeno”. Se entiende como “desarrollo endógeno” el resultado de la acción de los agentes de la región y que mayoritariamente aprovechan los recursos ya existentes. Es, por tanto, fruto de la creación de nuevas empresas, de la dinámica de aplicación y mejora de la actividad de las ya existentes, y del mejor aprovechamiento de los recursos del territorio. Sobre este extremo, SOLÉ PARELLADA, F., “Mecanismos de creación de empresas desde la Universidad”, en AA.VV., *La creación de empresas de base tecnológica*, Ed. Ken, 2003, p. 134.

⁶⁸⁶ Se trata de una Oficina dependiente del Congreso de los EE.UU de América, que existió durante el periodo comprendido entre 1972-1995, con funciones de asistencia y asesoría tecnológica a los congresistas. Sus principios y consejos han servido de ejemplo y han inspirado muchos ordenamientos a nivel mundial. Sobre esta Oficina, véase http://ota.fas.org/technology_assessment_and_congress/ (Consultado el 14/08/2015).

⁶⁸⁷ En este sentido, véase PETIT LAVALL, M.V., “El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y la transferencia de resultados de la actividad investigadora de las Universidades públicas mediante la constitución de Empresas de Base Tecnológica”, en AA.VV. *El Derecho*

esta definición es restrictiva y sólo alude al tipo de EBT que se genera a partir de la actividad de investigación de las universidades pues lo que la LOU sólo menciona esta posibilidad. El término EBT, sin embargo, abarca una realidad mayor⁶⁸⁸, y podría ser definida de forma sintética como “aquella empresa que basa su actividad en las aplicaciones de nuevos descubrimientos científicos o tecnológicos para la generación de nuevos productos, procesos o servicios”⁶⁸⁹. Esta definición parece emular uno de los procesos más usuales que traen causa de las EBTs como son los llamados procesos de *spin-out* que, en definitiva, tienen lugar en empresas creadas directamente por trabajadores que poseen una gran experiencia en un área determinada, adquirida a partir de su trabajo, realizado

Mercantil en el umbral del siglo XXI, (Dir. GÓMEZ SEGADE y GARCÍA VIDAL), Ed. Marcial Pons, Madrid, 2010. pp. 487-498. p.495.

⁶⁸⁸ Existen numerosas definiciones de lo que pueda entenderse por EBT. El primero en aventurarse en procurar una definición fue LITTLE, A. D., (*New technology - based firms in the United Kingdom and the Federal Republic of Germany*, Ed. The Society, Londres, 1977, p. 13) refiriéndose a ellas como “*independent ventures less than 25 years old that supply a product or service based on the exploitation of an invention or technological innovation which implies substantial technological risks*” (“empresas de propiedad independiente, de no más de 25 años de edad, que se basan en la explotación de una invención o innovación tecnológica que implica un riesgo tecnológico sustancial”). En esta misma línea de pensamiento, SHEARMAN, C. y BURRELL, G., (en “New technology - based firms and the emergence of new industries: Some employment implications”, en *New Technology Work Employment*, vol. 3, núm 2, 1988, pp. 87-99), refiriéndose a ellas como “*new independent firms which are developing new industries*” (“empresas independientes que desarrollan nuevas industrias”). Por su parte, STOREY D.J. y TETHER B.S., (en “New technology-based firms in the European Union: An introduction”, en *Research Policy*, vol. 26, pp. 933-946, 1998) proponen una definición más amplia de EBT, añadiendo a la definición anterior el hecho de que suelen operar en sectores de alta tecnología. Junto a estos autores, otros como MARCH-CHORDA, I., (en “Success factors and barriers facing the innovative start-ups and their influence upon performance over time”, en *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, vol.4, pp. 228-247, 2004); DELAPIERRE, M., MADEUF, B., y SAVOY, A. (en “NTBFs the French case”, en *Research Policy*, vol.26, núm. 9, pp. 989-1003, 1998) y SIMON, E. K. (en “La creación de empresas de base tecnológica: Una experiencia práctica”, Proyecto para la promoción de empresas innovadoras de base tecnológica. España, 2003), entre otros, coinciden en que la definición de este tipo de nuevas empresas no es una cuestión sencilla y además señalan la heterogeneidad predicable de este sector empresarial que carece de características particulares comunes. En este sentido, MARCH-CHORDA, I. y MORA ESQUIVEL, R., “Creación de empresas de base tecnológica: factores de éxito y fracaso”, en *Revista de Contabilidad y Dirección*, vol. 5, 2007, pp. 97-120, p. 99.

⁶⁸⁹ Definición que creemos se ajusta a la realidad práctica y que, se encuentra publicada en el Portal Web de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense de Madrid, <http://www.ucm.es/info/otri/ebts.htm> (Consultado el 12/02/2015).

éste, normalmente, en grandes corporaciones, y que deciden desarrollar su conocimiento a través de su propia empresa⁶⁹⁰.

Como características predicables de las EBTs, cabe señalar que se trata de empresas pequeñas, normalmente en contacto con centros de investigación o universidades, en un área específica de su actividad principal, para así aprovechar y rentabilizar sus conocimientos⁶⁹¹. Desarrollan su actividad principal a partir de conocimientos generados tanto a nivel interno como por fuentes externas, y se dedican en su mayoría a sectores destacados, como el biotecnológico, el electrónico, el sector relacionado con las comunicaciones y las nuevas tecnologías⁶⁹².

Con la finalidad de dar un impulso a esta figura y conseguir un mayor progreso en la innovación, la LCTI apuesta por la creación y consolidación de EBTs y propone crear la figura de la “*Joven empresa innovadora*” (DA. Tercera). Tendrán esta condición aquellas empresas con una antigüedad inferior a seis años, cuyos gastos en I+D+i representen al menos el 15% de los totales de la empresa durante los dos ejercicios anteriores, o bien durante el ejercicio anterior cuando se trate de empresas de menos de dos años de antigüedad. Además, para contar con tal condición, se debe prever que la empresa vaya a desarrollar, en un futuro previsible, productos, servicios o procesos tecnológicamente novedosos o sustancialmente mejorados con respecto al estado tecnológico actual del sector correspondiente, y que comporten riesgos tecnológicos o industriales⁶⁹³. Pese a

⁶⁹⁰ En este sentido, FARIÑAS, J.C. y LÓPEZ, A., *Las Empresas pequeñas de Base Tecnológica en España: delimitación, evolución y características*, Ed. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid, 2006, p.7. Disponible en <http://www.ipyme.org/Publicaciones/INFORMEEBT.pdf> (Consultado el 6/07/2014). En algunas ocasiones es la propia empresa la que realiza segregaciones a las cuales transfiere determinados derechos de exclusiva o tecnología.

⁶⁹¹ En este sentido, FARIÑAS, J. F. y LÓPEZ, A., *Las Empresas...*, cit., p.48.

⁶⁹² En este sentido, SIMÓN ELORZ, K., “Las Empresas de Base Tecnológica: motor de futuro en la economía del conocimiento”, en AA.VV., *La creación de empresas de base tecnológica. Una experiencia práctica*. (Coord. SIMÓN ELORZ, K.), Ed. KEN, 2003. pp.11-18. p.13.

⁶⁹³ Condición que será constatada por el Ministerio de Ciencia e Innovación mediante una evaluación de expertos sobre la base de un plan de negocios, que se presume deberá proporcionarse por la referida empresa (DA. Tercera, apartado primero b) LCTI).

todo, hasta ahora el Gobierno no ha desarrollado normativa alguna relativa a esta figura⁶⁹⁴.

Al margen de esta precisión, las universidades pueden beneficiarse del dinamismo que caracteriza a este tipo de empresas (que crean y desarrollan innovaciones tecnológicas) que alcanzan un nivel de producción y de empleo bastante superior a otras de similar dimensión⁶⁹⁵. Se podría entender como una relación simbiótica donde, de un lado la universidad contribuiría en cuanto fuente de conocimiento en un área específica, y a su vez, la EBT sería para ésta un cauce ideal para dar cumplimiento al deber de explotar⁶⁹⁶ por lo que es conveniente acudir a acuerdos de cooperación donde ambas partes se comprometan a desarrollar de manera conjunta una tecnología determinada⁶⁹⁷.

⁶⁹⁴ La DA. Tercera, apartado segundo LCTI dispone que, en el plazo de un año tras la entrada en vigor de la LCTI (plazo que expiró en enero de 2013), el Gobierno debía aprobar el *Estatuto de la joven empresa innovadora*, inspirado en experiencias europeas de éxito, como aspecto clave para el apoyo de sociedades de reciente creación que dedican una parte significativa de su facturación a actividades de I+D+i.

⁶⁹⁵ Así lo señala el Informe del Observatorio de las PYMEs Europeas 2002, SNIJDERS, J. y VAN DER HORST, R., *Las PYMEs europeas en estudio. Principales resultados del Observatorio de las PYMEs Europeas 2002*, Ed. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburgo, 2002, pp. 9 y ss. Disponible en español en: <http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/66622921ES6.pdf> (Consultado el 28/03/2013).

⁶⁹⁶ Esta importancia es aún mayor en el caso de EBTs de reciente creación. En este sentido, véanse los datos facilitados por el Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) para el período comprendido entre 2002-2004, en cuanto a la importancia de las fuentes de información para actividades de innovación. Los Informes anuales PITEC tienen como objetivo describir y analizar la actividad innovadora de las empresas españolas. Se basa en los datos del panel de empresas innovadoras construido a partir de la Encuesta sobre Innovación en las Empresas que realiza anualmente el INE.

⁶⁹⁷ La variabilidad de dichos acuerdos va a depender, en cierta medida, de las ayudas públicas disponibles para la innovación. En la actualidad, existen multitud de ayudas tanto a nivel nacional como europeo a disposición de este tipo de empresas que contribuye a conseguir una mayor innovación. Ejemplos de ellas son las Ayudas NEOTEC, INNCORPORA, INNCIDE, INNPLANTA, entre otras. Consúltese <http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=363847e67c046210VgnVCM1000001d04140aRCRD> (Consultado el 9/08/2013).

2. Explotación a través de la creación de *Spin-offs* universitarias

La Exposición de Motivos de la LOU contempla para las universidades “*la creación de EBTs, para difundir y explotar sus resultados en la sociedad*”. De hecho, uno de los cauces previstos en la LOU para dar cumplimiento efectivo al deber de explotación de las invenciones que pertenecen a la universidad y, de este modo, fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, es la creación de EBTs a partir de la actividad universitaria, en cuyo capital podrá participar el PDI de las universidades de conformidad con el régimen previsto en el art. 83 LOU [art. 41.2 g) LOU]⁶⁹⁸, en el fenómeno que se ha venido conociendo como “*spin-off*”. Éste surge de proyectos llevados a cabo por universidades y centros tecnológicos con recursos humanos especializados y que han efectuado inversiones en infraestructura para la investigación, surgiendo, particularmente, en centros intensivos en conocimiento⁶⁹⁹.

El término “*spin-off* universitaria” hace referencia a una empresa que surge a partir de un proyecto de investigación que se ha llevado a cabo en el seno de una universidad para la consecución de algún resultado específico, siendo el ejemplo

⁶⁹⁸ En este sentido, el art. 56 de la LES permite a las universidades participar en el capital de las sociedades mercantiles cuyo objeto social consista en la investigación, desarrollo o innovación, o en la explotación de patentes de invención, así como en la cesión y explotación de los derechos de propiedad industrial e intelectual, entre otros. También incluye el uso y aprovechamiento, industrial y comercial, de las innovaciones, conocimientos científicos y los resultados obtenidos generados por la propia universidad. Además, la LCTI, en su Capítulo II, que lleva por título “*Transferencia y difusión de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica, tecnológica e innovadora*”, pone de manifiesto la necesidad de extraer el valor añadido de las nuevas investigaciones, para lo que conviene potenciar la creación y el apoyo a las EBTs (art 35.2 c)).

⁶⁹⁹ En este sentido, CASANOVA, J., “Prólogo”, en AA.VV., *La creación de empresas de base tecnológica*, ob. cit. pp.7-8. p.7. Con el término anglosajón “*spin-off*” se hace alusión al proceso de creación de una empresa a partir de un proyecto existente con anterioridad en el seno de otras empresas u organizaciones. No existe definición consensuada de lo que pueda entenderse por *spin-off*, pero podría ser definida como una “*iniciativa económica llevada a cabo en el seno de una empresa u organización, que finalmente acaba adquiriendo, por iniciativa de una persona de la organización, independencia propia, en cuanto a su estructura jurídica, técnica y comercial*”. Véase, IGLESIAS SÁNCHEZ, P., *Las Spin-Offs universitarias como mecanismo de transferencia de tecnología y su impacto económico en base a la actividad de I+D+i*, Tesis doctoral, Málaga, 2010. p. 126. <http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4716/TD%20de%20Patricia%20P.%20Iglesias%20Sanchez.pdf;jsessionid=56805F906366A09BC9F447C1CFB868BE?sequence=1>. (Consultado el 4/05/2013).

más emblemático de las primeras *spin-offs* tecnológicas *Sillicon Valley* en California, que surge de la acción de las Universidades de Stanford y Berkeley⁷⁰⁰. El legislador español no se ha hecho eco de esta terminología y para aludir a este fenómeno se refiere a una EBT emanada de la actividad de investigación⁷⁰¹. Precisamente, en la tramitación de la LCTI se cuestionó la pertinencia de utilizar la expresión EBT en el ámbito académico ya que esta terminología podría excluir *spin-offs* atinentes a otras áreas de conocimiento no estricta o necesariamente tecnológicas, como las Ciencias Sociales o Humanidades⁷⁰². En este sentido, cierto sector doctrinal distingue (acertadamente a nuestro juicio) entre a) *spin-offs* creadas con participación activa de profesores e investigadores; b) empresas constituidas por egresados o estudiantes de la propia universidad teniendo apoyo de ésta (*graduate spin-off*) pero que carece de vinculación de cualquier otro tipo (tecnológica o de personal) con la universidad; y c) las empresas constituidas por la universidad para externalizar los servicios ofrecidos a estudiantes o a terceros (servicios deportivos, médicos, etc.)⁷⁰³. En nuestra opinión, serán las primeras las que verdaderamente respondan al fenómeno de *spin-off* universitaria. El Informe

⁷⁰⁰ Fue durante los años cincuenta cuando se crea el denominado *Standford Research Park*, poniendo a disposición de empresas con perfil tecnológico infraestructura a precios comparativamente asequibles. En todo caso, fue necesaria la colaboración de terceros interesados, como fuera el caso de William Shockley, fundador de Shockley Semiconductor Laboratory como parte de Beckman Instruments. El papel crucial de las universidades en este contexto consistió básicamente en la provisión de nuevos conocimientos y personal altamente cualificado (*intellectual inputs*). No obstante, esta experiencia no reconsidera un verdadero proceso de *spin out*, ya que las universidades no estaban implicadas de manera directa. Al respecto, véase RICHARDS, G., *Spin-Outs. Creating Businesses from University Intellectual Property*, Ed. Harriman House, Gran Bretaña, 2010, pp. 9 y ss.

⁷⁰¹ TÜBKE, A., clasifica las *spin-offs* atendiendo a la naturaleza de la organización en la que surgen. Así, de un lado habla de *spin-offs* empresariales o corporativas (*Corporate Spin-offs*), cuyo origen radica en otras empresas; de otro, de *spin-offs* institucionales (*Institutional Spin-offs*), surgidas de entidades públicas o privadas, entre las cuales se encontrarían las universitarias (*University Spin-off*) (en *Success factor of corporate spin-offs*, (International Studies in Entrepreneurship) Ed. Springer Science, EE.UU., 2004, pp. 3 y ss).

⁷⁰² En concreto, se debatió la posibilidad de sustituir el término EBT por el de “Empresa Basada en el Conocimiento”. Sobre este extremo, véase VARGAS VASSEROT, C., “Concepto, tipos y marco legal de las *spin-offs* académicas”, en AA.VV., *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación* (Dir. VARGAS VASSEROT, C.), Ed. La Ley, Madrid, 2012, pp. 517-544, p. 518.

⁷⁰³ En esta distinción se critica la falta de precisión del término *spin-off* universitaria para aludir tan sólo a las primeras, esto es, a las formadas por la comunidad universitaria para explotar sus resultados. Al respecto, véase la interesante reflexión de VARGAS VASSEROT, C., “Concepto...”, cit., p. 520.

Universidad 2000 (“Informe Bricall”) corroboran esta interpretación al promover la creación de *spin-offs* que cuenten con la participación de profesores e investigadores con el fin de explotar los resultados de la investigación desarrolladas en la universidad⁷⁰⁴.

En lo que se refiere a la participación de los profesores-investigadores en el capital social de la *spin-off*, ésta, en principio, es ilimitada, siendo los Estatutos de las distintas universidades los que marquen el régimen de máximos y mínimos en esta materia⁷⁰⁵. La LOU suprimió la limitación que impedía a los profesores ostentar una participación superior al 10% en la EBT si querían contratar con el sector público⁷⁰⁶, limitación que constituía un freno en las labores de transferencia del conocimiento⁷⁰⁷. Por su parte, aunque las universidades podrían ostentar una participación en las mismas, no convendría que su tasa de participación fuese elevada por no desvirtuar el concepto de *spin-off*, ya que una participación de la Universidad superior al 50% convertiría a la empresa en pública y, por tanto, debería someterse al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)⁷⁰⁸.

La creación de *spin-offs* universitarias, con presencia real de profesores e investigadores en su composición, propicia la transferencia directa a la sociedad de conocimientos que proceden de la universidad para aplicarlos a problemas prácticos y constituye una herramienta de *feedback* pues permite aportar

⁷⁰⁴ BRICALL, J. M., *Informe Universidad 2000*, Ed. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 2000, pp. 128 y ss.

⁷⁰⁵ La LOU permite la incorporación del profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios, así como el contratado con vinculación permanente a la Universidad en EBTs creadas o desarrolladas a partir de patentes o resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en Universidades (art 83.3), esto es, *spin-offs*, y esto se va a autorizar mediante excedencia temporal con un máximo de 5 años.

⁷⁰⁶ Asimismo, en este sentido, BERAZA GARMENDÍA, J.M., “La creación de *spin-offs* universitarias en la Universidad española: Marco legal”, *Revista de Administración y Dirección de Empresas*, núm. 17, diciembre 2010, pp. 73-98, p. 78.

⁷⁰⁷ Esta limitación se desprendía de la lectura conjunta de los arts. 49.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y el 12.1 d) de Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas. La DA. Vigésimo cuarta de la LOU suprimió dicha limitación.

⁷⁰⁸ En este sentido véase BERAZA GARMENDÍA, J.M., “La creación...”, cit., p. 78.

información elaborada en la *spin-off* a los departamentos de los que partió la investigación para seguir trabajando sobre ella y así contribuir al progreso técnico y científico. Adicionalmente permite analizar de una manera cómoda la aplicación práctica de los resultados de la investigación y su repercusión en la sociedad actual. Todos estos factores han propiciado la consideración de las *spin-offs* como clave del éxito del nuevo modelo de negocio de las universidades y centros de investigación⁷⁰⁹. No obstante, a pesar de todas las ventajas que presenta esta figura, el número de *spin-offs* originadas en las universidades de España todavía es muy bajo⁷¹⁰.

Son muchos los aspectos de la *spin off* que deben ser objeto de estudio⁷¹¹. Así, la forma social en que ésta se materialice y su concreto régimen jurídico⁷¹², la participación del profesorado en la actividad de la misma, el paso de los investigadores de la universidad a las *spin-offs* a las mismas”, el reconocimiento académico de dicho paso, y la consecuente implantación de un “currículo tecnológico”⁷¹³, pero ello excede el objeto del presente estudio. Baste aquí esta mención al instituto de las *spin-offs* por la necesidad de hacer referencia a todas las vías posibles de explotación de las patentes universitarias.

⁷⁰⁹ CALLAN, B. [“The New Spin on Spin-Offs”, en *Science and Technology Policy*, OECD, 2001, disponible en <http://www.oecd.org/science/sci-tech/introductionthenewspinonspin-offs.htm> (Consultado el 5/03/2011)]. En concreto el autor determina: “*Spin-offs embody the success of this new business model among research institutions*”.

⁷¹⁰ En este sentido, FARIÑAS, J.C. y LÓPEZ, A., *Las Empresas...*, cit., p. 5.

⁷¹¹ Consúltese, en este sentido, VARGAS VASSEROT, C., “Empresas de base tecnológica "(SPIN-OFFS)" académicas: especial referencia a las lagunas y contradicciones de su regulación”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 285, 2012, pp. 65-94.

⁷¹² A este respecto, véase VARGAS VASSEROT, C., “Concepto...”, cit., p. 525 y ss.

⁷¹³ Sobre este extremo, MELÓN, E., “El reconocimiento de la transferencia de tecnología para el PAS y PDI. El Curriculum tecnológico”, en AA.VV., *Bases jurídicas para la gestión universitaria* (Coord. DECASTRO PINEL, F.), Ed. Club Universitario, Alicante, 2008, pp. 317-321, p. 318 y ss.

3. Explotación a través de licencia. En particular, la licencia contractual

La Comisión Europea es clara al determinar que, a fin de difundir los resultados de la investigación, es conveniente acudir a una política de licencias⁷¹⁴. Se trata de una herramienta que permite una gran libertad de actuación a las universidades y, aunque sea ésta la dinámica recientemente adoptada por la Universidad pública española⁷¹⁵, en la actualidad todavía continúa suponiendo un mecanismo residual de transferencia de sus resultados aplicables⁷¹⁶. Realidad que es reflejo de la falta de cultura y aparejada concienciación en materia de propiedad industrial e intelectual predicable de las universidades españolas⁷¹⁷.

⁷¹⁴ Véase, C(2008) 1329, *op. cit.* Principio para una política de transferencia de conocimientos núm. 11.

⁷¹⁵ Acerca del comportamiento y actuaciones concretas de las universidades españolas en torno a la transferencia del conocimiento, especialmente a través de la licencia de patente y la rentabilidad obtenida con ella, que es la que a nuestros efectos interesa, consúltese la Memoria RedOtri 2012, que conforma la última actualización disponible en <http://www.redotriuniversidades.net/index.php/memoria-redotri/5-memorias-de-redotri/memoria-redotri-2012/detail> (Consultado el 10/08/2015).

⁷¹⁶ Véase, en este sentido, el Informe de la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento 2012-2013 de las Universidades Españolas, que es el más reciente disponible en materia de investigación y transferencia de conocimiento por parte de las universidades españolas. Con carácter periódico (anual) y de naturaleza empírica, este informe viene a presentar el comportamiento adoptado por las distintas universidades españolas que forman parte de la RedOtri en la referida materia recabando para ello los datos necesarios a partir de una encuesta denominada “Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento”. Disponible en <http://www.redotriuniversidades.net/index.php/informa-encuesta/6-encuesta-redotri/informe-encuesta-i-tc-2012-2013/detail> (Consultado el 10/08/2015).

⁷¹⁷ En este sentido, en 2011, gran parte de la actividad de transferencia de tecnología se concentraba tan sólo en la mitad de las universidades encuestadas. En concreto, “las universidades españolas que más contratos de licencia suscribieron en 2011 fueron la Universitat Politècnica de València, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Politècnica de Madrid y la Universidad de Murcia”. Al respecto, véase el Informe de la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento 2011 de las Universidades Españolas, disponible en <http://www.redotriuniversidades.net/index.php/informa-encuesta/6-encuesta-redotri/informe-encuesta-i-tc-2011/detail> (Consultado el 10/08/2015). Por este y otros factores, la CE recomienda a los Estados promover actuaciones de formación dirigidas, entre otros, al PDI de las universidades, con el fin de garantizar una mejor gestión de los resultados de su investigación. Al respecto, véase la Recomendación de la Comisión Europea, de 10 de abril de 2008, sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación, DOUE L146/19, notificada con el número C(2008) 1329, Texto pertinente a efectos del EEE 2008/416/CE.

Dentro de las categorías de licencia de patente comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico –la licencia obligatoria y la licencia contractual⁷¹⁸– nos referiremos, en todo caso, a la licencia contractual ya que la primera (licencia obligatoria) tan sólo tiene lugar bajo una serie de causas tasadas⁷¹⁹ que, de manera

⁷¹⁸ Cabría apuntar un tercer grupo de licencias denominadas de pleno derecho, consideradas una especialidad dentro de la licencia contractual disponiendo de un régimen específico (Título VIII, Capítulo III, arts 81 y 82 LP/ Título VIII, Capítulo III, arts. 87, 88 y 89 NLP). Otros autores hablan directamente de tres grupos separados; en concreto, BAYLOS CORROZA, H., “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en *Jornadas sobre la nueva Ley española de Patentes*, presentadas los días 14 y 15 de mayo de 1986, Barcelona, Ed. Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Barcelona, 1987, pp. 15-32, pp. 29 y ss. En cualquier caso, la licencia de pleno derecho se caracteriza fundamentalmente porque existe un ofrecimiento de licencias por parte del titular de la patente (a través de la OEPM), previo al acuerdo contractual establecido entre el titular de la patente y el que va a ser licenciario. Se trata de una declaración en la que el titular de la patente está dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado. Sobre este extremo véase, BOTANA AGRA, M., “La patente como objeto...”, cit., p. 195. Este ofrecimiento voluntario podrá ser retirado por el titular de la patente cuando considere oportuno siempre que nadie hubiese comunicado al titular su intención de utilizar la invención (art. 81.2 LP/88.2 NLP). Este trámite se debe realizar mediante una notificación escrita dirigida al Registro de la Propiedad Industrial (art. 81.2 LP). Aunque el art. 88.2 NLP cambia el organismo de recepción de dicha notificación a la OEPM. En todo caso, cuando se ofrece la licencia, los interesados en la utilización de la invención podrán optar a su concesión aunque no de modo exclusivo pudiendo aparecer nuevos interesados en su explotación, convirtiéndose éstos también en licenciarios. Por ello, no tendrá cabida este tipo de licencias cuando ya exista una licencia exclusiva o una solicitud de la misma inscrita en el Registro de Patentes (art. 81.3 y 4 LP/ 88.4 NLP); y tampoco se admitirán solicitudes de licencias exclusivas cuando exista un ofrecimiento de licencias de pleno derecho, a no ser que se retire este último. Es destacable que la automática reducción de anualidades debidas por la patente a la mitad, una vez recibida la declaración. Esto significa que, tanto si hay interesados en utilizar la invención, como si no existe ningún licenciario, el titular se va a beneficiar de dicha reducción una vez que lleve a cabo la declaración expresa. Asimismo, otra posible ventaja apuntada por la doctrina yacería en la publicidad que la OEPM realiza de la licencia una vez inscrita. Este matiz lo destaca LLOBREGAT HURTADO, M. L., *Temas de Propiedad Industrial*, Ed. La Ley, 2007, p. 343, como una de las principales ventajas de acudir al ofrecimiento de licencias de pleno derecho. No obstante, y a pesar de beneficios señalados, la principal causa para que el titular de una patente acuda a esta figura reside en la imposibilidad o dificultad para explotar directamente la patente. En este sentido, véase SOLER, L. A., GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico de Propiedad Industrial*, Ed. El Derecho, 2010, p. 413. Con carácter general, la universidad podría acudir a este mecanismo de licencias para transferir sus resultados de la investigación. Sin embargo, su razón de ser tan sólo cobraría sentido cuando el sector privado no hubiese hecho una inversión relevante para conseguir dichos resultados, ya que en caso contrario, la universidad quedaría tácitamente obligada a conceder una licencia exclusiva como incentivo para llevar a cabo la referida inversión. En cambio, la reducción en el pago de tasas, que se supone la principal motivación (o compensación por dicha oferta pública) para acudir a ellas, no sería relevante para la universidad debido a la exención (bonificación) de la que es beneficiaria en el pago de anualidades y que se señaló *supra*.

⁷¹⁹ Se acudirá a la figura de la licencia obligatoria (art. 86 LP): a) cuando exista falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada; b) cuando se aprecie la necesidad de exportar la invención objeto de patente y el titular no pueda atender, mediante su explotación, las necesidades de exportación, pudiendo causar un grave perjuicio económico o tecnológico (art. 88 LP); c) cuando exista dependencia entre patentes, o bien entre patentes y derechos de obtención vegetal y d) cuando existan motivos de interés público para su concesión, esto es, cuando la

expresa, ha previsto el legislador y no precisa el consentimiento de su titular, por lo que no se configura como medio de explotación voluntaria de las patentes universitarias –que es lo que a nosotros interesa⁷²⁰.

Dicho esto, cabe decir que el estudio de la licencia contractual⁷²¹ se muestra especialmente interesante en el ámbito universitario ya que, además de tener carácter voluntario, es un medio ideal de explotación en determinados escenarios. Así, por ejemplo, una licencia tecnológica puede servir como instrumento para crear y consolidar alianzas estratégicas con otros agentes económicos. De hecho es utilizada por empresas conjuntas internacionales con objeto de mantener una ventaja competitiva en la economía de mercado⁷²². A pesar de la división cultural

iniciación, el incremento o la generalización de la explotación de la invención, o la mejora de las condiciones de la explotación, tengan repercusión para la salud pública o la defensa nacional (art. 90.2 LP). El art. 91 NLP incorpora dos nuevos supuestos de licencias obligatorias, como son la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa firme de alcance nacional o comunitario, o una sentencia hayan declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) n.º 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 que las regula.

⁷²⁰ Sobre esta categoría, puede consultarse BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Notas sobre las licencias obligatorias de patentes”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 20, 1999, pp. 55-64. LOIS BASTIDA, F., “Las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por parte de países menos desarrollados”, *Actas de Derecho Industrial*, núm. 26, 2005-2006, pp. 495-516. Desde un punto de vista comparado, DE LAS HERAS LORENZO, T., “Las licencias obligatorias en la vigente Ley francesa de Patentes”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 3, 1976, pp. 157-212.

⁷²¹ Para algunos autores sería más correcta la utilización de la expresión “licencia voluntaria” para denominar a esta categoría, puesto que el contrato es inherente a toda licencia. En este sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. I. y GÓMEZ SEGADE, J. A., *La modernización del Derecho español de patentes*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p. 258. Asimismo, GÓMEZ SEGADE, J. A., *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Ed. Civitas, Madrid, 1988, pp.121-122.

⁷²² Algún autor distingue los mecanismos de licencia y de alianza estratégica atendiendo a la naturaleza activa o pasiva de las actuaciones que realizan las partes contratantes. Así, mientras que en el primero el licenciante adopta una actitud pasiva en la que, y sin perjuicio de sus obligaciones legales, tan sólo debe esperar a la obtención del pago por el licenciataria, en una alianza estratégica ambas partes se encuentran estrechamente implicadas y sus socios contribuyen en recursos y capacidades. Sobre esta distinción véase, MENDES, P., “Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica”, en AA.VV., *Exporting Pharmaceuticals: A guide for small and medium-sized Exporters* (Coord. International Trade Centre UNCTAD/WTO), Ed. International Trade Centre, 2005. pp. 1-42, pp. 36 y ss, disponible en http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma_licensing.pdf (Consultado el 12/07/2013). Algunos ejemplos que ilustran este tipo de colaboraciones estratégicas (*partenariados* estratégicos) los conforman alianzas entre IBM-ETH Zurich, SFK-Imperial College London, IBM-Imperial College London, Siemens-TU Berlin-MIT, entre otras. Un interesante estudio de estos casos se puede encontrar en EDMONSON, G., VALIGRA, L., KEWARD, M., HUDSON, R. y BELFIELD, H., *Making Industry-University partnership Works. Lessons from successful collaborations*, Ed. The Science Business Innovation Board, 2012, pp. 38

que separa en Europa la universidad de la industria en la actualidad, estas alianzas proporcionan una fuente de recursos para ambas partes⁷²³. En este sentido, si se apuesta por la transferencia de las patentes universitarias a otros investigadores (normalmente pertenecientes al ámbito privado) para que éstos continúen con su desarrollo, se conseguiría, no sólo esta relación universidad-industria, sino también un cierto prestigio y financiación para la universidad⁷²⁴. En la mayoría de los casos esta relación se basa en contratos aislados. Sin embargo, estos contratos podrían conformar el inicio de una relación de *partenariado* a largo plazo (*long-term partnership*), deseable a nivel europeo⁷²⁵. Por su parte, el sector privado se podría beneficiar de las conocidas técnicas de “*learning-by-doing*” (aprendizaje por la experiencia) o “*learning from the others*” (aprendizaje de la experiencia ajena) que permiten profundizar en un área de conocimiento sin tener que

y ss, disponible en <http://www.sciencebusiness.net/Assets/94fe6d15-5432-4cf9-a656-633248e63541.pdf> (Consultado el 01/08/2015).

⁷²³ La realidad académica europea muestra como tan sólo una minoría de los profesores universitarios colaboran de manera directa con el sector privado. A mayor abundamiento acerca de la cooperación universidad-industria en Europa, DAVEY, T., BAAKEN, T., GALÁN MUROS, V. y MEERMAN, A., “The state of european university-business cooperation”, en *Science-to-Business Marketing Research Centre Münster University of Applied Sciences*, Alemania, 2011, disponible en http://ec.europa.eu/education/tools/docs/uni-business-cooperation_en.pdf (Consultado el 07/07/2015).

⁷²⁴ De esta manera, se evitaría la fuga de investigadores universitarios interesados en aspectos empresariales. Medida que, además, favorecería la obtención de mayores beneficios sociales y privados. En este sentido, CERVANTES, M., “Universidades y organismos públicos de investigación: utilización de la propiedad intelectual, concretamente las patentes, para promover la investigación y crear “start-ups” innovadoras”, en *Documentos sobre pequeñas y medianas empresas de la OMPI*, http://www.wipo.int/sme/es/documents/academic_patenting.htm (Consultado el 04/05/2013).

⁷²⁵ La CE muestra su preferencia sobre el establecimiento de relaciones universidad-industria a largo plazo, en contraposición a la celebración de contratos individuales con carácter esporádico. Véase, la Comunicación de la Comisión Europea de 4 de abril de 2007, “Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation. Implementing Lisbon Agenda. Voluntary guidelines for Universities and other research institutions to improve their links with industry across Europe”, p. 4 y ss. Existen numerosos estudios que versan sobre el inicio de las colaboraciones universidad-industria, ya sea como consecuencia de contratos individuales de I+D o partir de relaciones personales entre los miembros de ambas instituciones, entre otras. Sobre este asunto véanse, HAGEDOORN, J., LINK, A. y VONORTAS, N., “Research partnerships”, en *Research Policy*, núm. 29, 2000, pp. 567-586; GULATI, R., “Alliances and Networks”, en *Strategic Management Journal*, núm. 19, 1998, pp. 293-317; OLIVER, A. y LIEBESKIND, J., “Three levels of networking for sourcing intellectual capital in biotechnology: implications for studying inter-organisational networks”, en *International Studies of Management and Organisation*, núm. 27, 1998, pp. 76-103; BROWN, J. y DUGUID, P., “Organisational learning and communities-of-practice: toward a unified view of working, learning and innovation”, en *Organisation Science*, vol. 2, núm. 1, 1991, pp. 40-57; entre otros.

comenzar una investigación desde cero⁷²⁶. En este sentido, además, la licencia podría llegar a convertirse en un instrumento de fidelización y especialización de los licenciarios en el desarrollo del producto/procedimiento licenciado como consecuencia del tiempo invertido en la explotación del mismo⁷²⁷, lo que redundaría, por otra parte, en un mayor conocimiento para la universidad de la industria y de la demanda externa⁷²⁸.

Adicionalmente, a través de la licencia de patente se podría dar salida a aquellas invenciones universitarias no explotadas, ampliar sus posibles aplicaciones e incluso sus mercados⁷²⁹, evitando, de esta manera, el apalancamiento de su valor

⁷²⁶ Esta conclusión se desprende de la experiencia estadounidense recogida en CARAYANNIS, E. y ALEXANDER, J., “Winning by co-operating in Strategic Government-University-Industry R&D Partnerships: the power of complex, dynamic knowledge networks”, en *Journal of Technology Transfer*, núm. 24, 1999, pp. 197-210, p. 208.

⁷²⁷ Se deduce pues que, la licencia permite elegir a los competidores de un futuro próximo, que acontecerá cuando expire la patente (“*choosing competitors motivation*”). Acerca de esta utilización estratégica de la licencia de patente se recomienda la lectura de ROCKETT, K. E., “Choosing the Competition and Patent Licensing”, en *RAND Journal of Economics*, núm. 21, 1990, pp. 161-171.

⁷²⁸ En ocasiones, la concesión de licencias de patente se convierte en estrategia preventiva para controlar el comportamiento de sus competidores en el desarrollo de nuevas investigaciones. Consiste en el ofrecimiento de un determinado acto de explotación sobre una invención (siendo la fabricación y comercialización las más comunes) a las empresas competidoras, a un menor coste del que supondría la consecución de este producto/procedimiento si lo desarrollasen ellas mismas. Se considera un mecanismo de control de la competencia ya que permite conocer en todo momento la actividad investigadora de los oponentes habiendo estipulado, en la mayoría de ocasiones, notificación sobre los avances y mejoras desarrolladas por éstos. Sobre esta estrategia véase, GALLINI, N.T., “Deterrence by Market Sharing: a Strategic Incentive for Licensing, en *American Economic Review*, núm. 74, 1984, pp. 931-941.

⁷²⁹ El licenciante puede estar interesado en introducir su producto/procedimiento en mercados en los que no esté especializado, acudiendo para ello al mecanismo de la licencia. Del mismo modo, para el licenciario puede suponer un medio para acceder a nuevos mercados sin incurrir en gastos de investigación en áreas tecnológicas desconocidas para éste. En este sentido consúltese, LERMA KIRCHNER, A. y MÁRQUEZ CARTRO, E., *Comercio y Marketing internacional*, Ed. Cengage Learning Editores, 2010, p. 144; y OMPI, “Inventar el Futuro. Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas”, Serie: *La propiedad intelectual y las empresas*, núm 3, 2006. p. 5. Desde esta última perspectiva (del licenciario), la OMPI señala que el mayor incentivo para celebrar un contrato de licencia consiste en “conseguir tecnología complementaria para entrar en un mercado de productos nuevo o mantener una posición competitiva al mismo tiempo que reducen costes”. Indica la Organización que “el ejemplo típico es el del licenciario que ve bloqueado su desarrollo por derechos de propiedad industrial de terceros o concluye que resulta más barato comprar la tecnología que desarrollarla. Muchas respuestas indican que son factores importantes los litigios o la posibilidad de que surjan litigios sobre patentes que se solapan y la oportunidad de solucionar situaciones de bloqueo (...) entendiendo como tal cuando los titulares de derechos de propiedad industrial no pueden ejercer sus derechos sin violar los derechos de los otros”. Sobre esta consideración y desde una perspectiva no estrictamente jurídica sino más bien de carácter práctico, procedente de la evaluación regular que con carácter obligatorio realiza

económico⁷³⁰. También se presenta como la principal forma de obtener beneficios de sus activos inmateriales para aquellas empresas que se dedican exclusivamente a la actividad investigadora y no disponen de instalaciones para llevar a cabo los procesos de fabricación del producto (“*fabless firms*”)⁷³¹; realidad que es determinante para la universidad que, normalmente, carece de capacidad para explotar por sí misma las invenciones generadas en su seno. Precisamente, esta imposibilidad de comercializar y fabricar sus propios productos se configura como el principal motivo de la universidad para autorizar a un tercero a que lo haga⁷³².

En todos los escenarios descritos, la universidad no sólo ha de considerar el tipo de tecnología que integra la invención o su mercado objetivo, sino también la capacidad de investigación –y posterior participación– de los sujetos implicados en la invención (profesores) y las posibilidades de financiación⁷³³.

En todo caso y, por todos los motivos expuestos, esta vía de explotación de las patentes universitarias será estudiada con detalle en el siguiente capítulo, en el que

la Comisión Europea sobre la aplicación de un nuevo Reglamento véase, el Informe de Evaluación de la Comisión sobre el Reglamento de Exención por Categorías de los Acuerdos de Transferencia de Tecnología (RECAT) (CE) n° 240/96 - Los acuerdos de transferencia de tecnología a la luz del artículo 81. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0786:ES:HTML> (Consultado el 03/05/2013).

⁷³⁰ Esta utilización alternativa de la licencia es apuntada por PLUVIA ZUNIGA, M. y GUELLEC, D., “Who licenses out patents and why. Lessons from a business survey”, *Documento de trabajo 2009/5 de la (OCDE)*, 2009, pp. 1-33. p.8. <http://www.oecd.org/science/inno/42477187.pdf> (consultado el 02/06/2013).

⁷³¹ En este sentido véase, PLUVIA ZUNIGA, M. y GUELLEC, D., “Who licenses out patents and why. Lessons from a business survey”, *Documento de trabajo 2009/5 de la (OCDE)*, 2009, pp. 1-33. p.8. <http://www.oecd.org/science/inno/42477187.pdf> (consultado el 02/06/2013).

⁷³² Así lo señala, RIZZO, S., “Los contratos de transferencia de tecnología: licencia de patentes y transferencia de *know-how*”, 2011. pp. 1-54. p. 18. <http://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf> (Consultado el 27/08/2013). También, en la esfera empresarial, es una de las razones fundamentales por la que las empresas deciden licenciar su tecnología patentada. Sobre este apunte véase, PLUVIA ZUNIGA, M. y GUELLEC, D., “Who licenses out patents and why. Lessons from a business survey”, *Documento de trabajo 2009/5 de la (OCDE)*, 2009, pp. 1-33. p.7. <http://www.oecd.org/science/inno/42477187.pdf> (consultado el 02/06/2013).

⁷³³ Considera dichos elementos como variables esenciales a tener en cuenta en la decisión de transferencia de tecnología por parte de las universidades, CERVANTES, M., “Universidades y organismos públicos de investigación: utilización de la propiedad intelectual, concretamente las patentes, para promover la investigación y crear “start-ups” innovadoras”, en *Documentos sobre pequeñas y medianas empresas de la OMPI*, http://www.wipo.int/sme/es/documents/academic_patenting.htm (Consultado el 04/05/2013).

se reflexionará sobre su régimen jurídico y el especial tratamiento que debemos hacer de ella cuando la universidad actúa en condición de licenciente.

CAPÍTULO QUINTO

EXPLOTACIÓN DE PATENTES UNIVERSITARIAS A TRAVÉS DE LICENCIAS CONTRACTUALES

I. PRELIMINAR

La singularidad del contrato de licencia de patente en el ámbito universitario reside en dos circunstancias de carácter subjetivo. De un lado, en la condición de ente público de la universidad licenciante que afectará a ciertos actos relativos al contrato –preparación y adjudicación–; y de otro, en la necesaria participación del profesor-inventor, en principio ajeno al contrato y que, en ocasiones, debe colaborar para dar cumplimiento a algunas de las obligaciones asumidas por la universidad (v.gr., obligación de asistencia técnica)⁷³⁴.

Se podría hablar, pues, de una relación obligacional triangular entre profesor-universidad-licenciatario, donde se hace necesario delimitar no sólo las obligaciones –legales o contractuales– de cada uno de ellos, sino también sus intereses, en ocasiones, encontrados. En este sentido, cabría diferenciar, de un lado, el interés de la universidad, que se traduce tanto en un interés general de transferencia de conocimiento como en un interés particular centrado en la rentabilidad de sus actuaciones y la obtención de financiación. De otro lado, el interés del licenciatario que se concreta en la búsqueda de posicionamiento en un área tecnológica determinada (obviamente en relación con la invención) y, lógicamente, en la obtención de beneficios a partir de su explotación. Por último, el interés del profesor-inventor que, por lo general, se centrará en alcanzar el mérito o reconocimiento curricular de ser considerado inventor y, cuando así sea posible, en percibir una participación en los beneficios derivados de la explotación de la patente.

El análisis de la documentación propia de las universidades públicas españolas en torno a los contratos de transferencia de tecnología y, en especial, los de licencia de patente permite apreciar una gran variedad de planteamientos con respecto a lo expuesto, lo que evidencia la falta de un criterio homogéneo en este ámbito. Parece conveniente, pues, ofrecer ciertas indicaciones -a modo de líneas maestras- que permitan ofrecer unos parámetros comunes que aúnen todos los intereses en juego (tanto públicos como privados) de todos los sujetos afectados. Como ya se

⁷³⁴ Sobre estas cláusulas a cargo de un tercero véase *infra*.

mencionó *supra*, en materia de derechos de exclusiva y, en particular, en sede de patente, no cabe la máxima “*one-size-fits-all*” (una fórmula para todos), de ahí que tan sólo se puedan esbozar directrices a modo de buenas prácticas en orden a explotar tecnologías patentadas⁷³⁵. En todo caso, los criterios que -sin ánimo de exhaustividad- aquí se señalan, son ampliamente conocidos en el ámbito empresarial, lo que no impide que puedan ser tenidos en cuenta también en los contratos de licencia suscritos por las universidades públicas españolas para garantizar mayor seguridad jurídica y rentabilidad económica.

II. CONCEPTO, CARACTERES Y NATURALEZA DE LA LICENCIA CONTRACTUAL DE PATENTE UNIVERSITARIA

1. Concepto y caracteres generales del contrato de licencia de patente

Existen numerosos estudios doctrinales relativos a los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial y, en especial, el de patente⁷³⁶. En orden a ofrecer una definición del contrato, y superada ya una concepción negativa del mismo basada en la mera actitud pasiva del licenciante⁷³⁷, la licencia de patente

⁷³⁵ En esta línea de pensamiento, MILGRIM, R. M., *Milgrim's guide to IP licensing*, Ed. Wolters Kluwer, New York, 2012, p. 74.

⁷³⁶ En general, RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia de marca*, Ed. Civitas, Madrid, 1999; ORTUÑO BAEZA, M. T., “Contratos ligados a la propiedad industrial, licencia de marca: Franquicia”, en AA.VV., *Contratos internacionales* (Coord. BLANCO-MORALES LIMONES, P.), Ed. Tecnos, Madrid, 1997, pp. 1505-1568; MASSAGUER FUENTES, J., *El Contrato de Licencia de Know-How*, Ed. Bosch, Barcelona, 1989; SEGURA MENA, R.E., “El contrato de know how y licencia del Know how”, en *El Foro*, núm. 12, 2012, pp. 46-58, entre otros. En especial, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia contractual de patente*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997; MARTÍN ARESTI, P., “Cesión y licencia de patente y marca”, en AA.VV., *Contratos Mercantiles, Vol. II* (Dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A y CALZADA CONDE, M.A.), 3ª edición, Ed. Thomson Aranzadi, Pamplona, 2007, pp. 2096-2206; o BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., en BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. y BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Contratos sobre propiedad industrial”, en AA.VV., *Tratado de Contratos*, Tomo IV (Dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), Ed. Tirant lo Blanch Tratados, 2ª Edición, Valencia, 2013, pp. 5238-5320; entre otros.

⁷³⁷ Según esta concepción negativa de la licencia, el titular de la patente, al licenciarla, estaría renunciando al ejercicio de las acciones que el legislador le atribuye en caso de infracción de la misma por un tercero, lo que se traduciría en una mera actitud pasiva del licenciante consistente en no realizar actuación alguna frente a cualquier acto que, en ausencia de licencia, supondría una infracción del derecho de patente. Entre los autores que defienden esta concepción, en Derecho alemán, se encuentran, HENN, G., *Patent-end und Know-how Lizenzvertrag*, C.F. Müller, 3 Auf.,

podría definirse como aquel contrato “en virtud del cual una de las partes (licenciante) autoriza a un tercero (licenciataria) a ejercitar todos o algunos de los derechos que se derivan de la patente”⁷³⁸. Otros autores especifican algunas notas características y proponen un concepto más completo y detallado del contrato de licencia de patente -que compartimos-, entendiendlo por tal “aquel contrato consensual de carácter duradero en virtud del cual el titular de una patente u otra persona facultada para ello otorga un derecho de disfrute sobre la patente que se traduce como un derecho positivo a la explotación de la invención que la patente protege, con el alcance contractualmente establecido y a cambio de una contraprestación”⁷³⁹. Se trataría, pues, de un contrato *sui generis* con características propias⁷⁴⁰ que, además, y en defecto de norma especial aplicable, la doctrina (de manera razonable a nuestro juicio), aproxima al arrendamiento de cosas⁷⁴¹.

Heidelberg, 1992, pp. 29 y ss; en Derecho francés, BURST, J.J., *Breveté et Licencié. Leurs rapports juridiques sans le contrat de licence*, Ed. Librairies Techniques, París, 1970, p. 21, entre otros. Pero las consecuencias jurídicas de esta concepción desvirtúan la relación jurídica entre las partes, ya que la única obligación del licenciante sería abstenerse de ejercitar cualquier acción por infracción frente al licenciataria. Por lo que superada ya esta construcción negativa de la licencia, se concebirá desde un punto de vista positivo como un contrato en virtud del cual el licenciataria será titular de un derecho positivo de explotación de la patente, lo que conlleva una serie de obligaciones y derechos para ambas partes contratantes –comunicación de mejoras, la voluntad de colaboración entre las partes y la asunción de determinadas garantías sobre el derecho concedido, entre otras– dando lugar a una verdadera relación contractual entre ellas. En este sentido, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia contractual*, ob. cit., pp. 40 y ss.

⁷³⁸ Así, GÓMEZ SEGADE, J. A., y FERNÁNDEZ NOVOA, C., *La modernización del Derecho actual de patentes*. Ed. Montecorvo, Madrid, 1984. p. 256.

⁷³⁹ Ésta es la definición de MARTÍN ARESTI, P., *La licencia ...*, cit., p. 54.

⁷⁴⁰ Gran parte de la doctrina, al no poder encuadrarlo en la esfera de ningún otro contrato existente, lo ha calificado como contrato “*sui generis*”. Entre otros, GÓMEZ SEGADE, J. A., y FERNÁNDEZ NOVOA, C., *La modernización ...*, cit., p. 262. Asimismo, MASSAGUER FUENTES, J., *El Contrato ...*, cit., pp. 81 y ss..

⁷⁴¹ Como se ha expuesto, estas reglas se consideran aplicables tan sólo con carácter supletorio. Así, GÓMEZ SEGADE, J. A. Y FERNÁNDEZ NOVOA, *La modernización ...*, cit., p. 263. Asimismo, BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., en BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. y BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Contratos ...”, cit., p. 5254. No obstante, el autor puntualiza que el contrato de licencia no es tanto un arrendamiento, sino más bien “una transmisión limitada del derecho de propiedad industrial”, en donde tan sólo se transmite el uso del bien inmaterial. Desde un punto de vista comparado, y sobre la equiparación de ambos contratos: En Italia, MUSSO, A., “Cesiones y licencias de propiedad industrial: Distinción y regulación en los derechos italiano y comparado”, en *ADI*, vol. 2012-2013, pp. 161-184, p.162; GRECO, P. y VERCELLONE, P., “Le invenzioni e modelli di industrial”, en *AA.VV., Trattato di Diritto civile italiano* (Dir. VASSALLI), Ed. UTET, Turín, 1968, p. 268 y ss; en la doctrina francesa cabe destacar MOREAUX, R. y WEISSMANN, C., *Brevets d’invention*, Ed. Librairie Dalloz, París, 1926, p. 181; En Alemania, HENN, G., *Patent ...*, cit., pp. 56 y ss.

Entre sus notas definitorias cabría destacar, en primer lugar, el carácter mercantil del contrato, regulado en una ley especial (LP/NLP) y enmarcable en la categoría de los contratos de empresa⁷⁴². Además, se trata de un contrato bilateral y sinalagmático en el que ambas partes quedan obligadas de manera recíproca durante el período de tiempo que se estipule (duración limitada). Es, también, un contrato de *tracto sucesivo* puesto que su ejecución es continuada y tiene carácter periódico. Desde el punto de vista del riesgo que para las partes entraña la celebración del contrato y, en contraposición a los contratos aleatorios, la licencia es un contrato conmutativo, pudiendo tanto licenciante como licenciario conocer de antemano el potencial beneficio a obtener con su celebración; además, y por lo general, se constituye como contrato oneroso (pudiéndose disponer, excepcionalmente, la gratuidad del mismo) en el que ambas partes obtienen beneficio o utilidad. Podríamos asegurar que en el caso de que la universidad asuma el papel de licenciante, dicho contrato va a revestir carácter oneroso ya que el art. 55.5 LES dispone que en la transmisión de los derechos que recaigan sobre resultados de la investigación del PDI la contraprestación ha de corresponder con su valor de mercado; disposición que, para algún autor, excluiría algunos negocios jurídicos, como por ejemplo la donación, precisamente para preservar el patrimonio universitario⁷⁴³. Finalmente, en lo referente a la forma, el contrato

⁷⁴² Así, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia ...*, cit., p. 81. Prueba de dicha mercantilidad es también la previsión de esta figura en el Capítulo IV del Anteproyecto de Código Mercantil, entre los contratos de licencia de bienes inmateriales. Mayor discusión ha generado en la doctrina la naturaleza civil o mercantil del contrato de licencia de *know-how*, normalmente aparejado al de patente como veremos *Infra*. Sobre esta materia véanse las posiciones encontradas de VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico de Derecho Mercantil- Tomo II*, Ed. Bosch, Barcelona, 1991, pp. 181 y 182; MASSAGUER FUENTES, J., *El Contrato ...*, cit., pp. 91 y ss. Asimismo, véase la jurisprudencia sentada por el TS al respecto en las STS de 12 de marzo de 1982; STS de 20 de noviembre de 1984, entre otras. En contra de la calificación de mercantil de los contratos de transmisión de derechos de propiedad industrial e intelectual, calificándolos como civiles, VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al derecho mercantil*, 21ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 998-999. Por su parte, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. señala que considerar mercantil el contrato de licencia patente tiene poca trascendencia (en “Introducción a la problemática jurídica de las licencias”, en AA.VV., *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz* (Dir. MORILLAS, M. J., PERALES VISCASILLAS, P. y PORFIRIO CARPIO, L. J.), Ed. Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2015, pp. 1011-1028, p. 1018)

⁷⁴³ En este sentido véase, ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., “Procedimiento para la transmisión a terceros de los derechos sobre los resultados de la actividad investigadora”, en AA.VV., *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación* (Dir. VARGAS VASSEROT, C.), Ed. La Ley, Madrid, 2012, pp. 233-254, p. 249. Sobre el carácter oneroso como elemento esencial de la licencia, véase GÓMEZ SEGADE, J. A., y FERNÁNDEZ NOVOA, C., *La modernización ...*, cit., pp. 263 y 264; asimismo, GÓMEZ SEGADE, J. A., “Licencia de patentes”, en AA.VV.,

debe constar por escrito (art. 74.2 LP/ 82 NLP), e inscribirse en el Registro de Patentes (OEPM)⁷⁴⁴ para que surta efectos frente a terceros de buena fe ajenos al contrato, cumpliendo las formalidades exigidas al respecto (art. 79.2 LP/ 79.2 NLP)⁷⁴⁵. Se deduce, pues, que esta inscripción no tiene efectos constitutivos sino declarativos.

2. Modulación de los caracteres del contrato por la condición pública de la universidad en la licencia de patente universitaria

Como es sabido, la condición de Administración Pública de la universidad afecta a la calificación de los contratos en los que interviene y, con ello, al régimen jurídico aplicable a los mismos⁷⁴⁶. Así, en principio y con carácter general, los contratos suscritos por la universidad en cuanto que poder adjudicador quedarían en el ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSF). No obstante, el hecho de que la Administración sea titular un patrimonio constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, hace que los contratos atinentes a estos pasen a ser regulados por una ley especial que, en el caso del Estado, es la Ley

Enciclopedia Jurídica (Dir. MONTOYA MELGAR, A.), Tomo III, Ed. Civitas, Madrid, 1995, pp. 4111-4116, pp. 4111-4112. En otro orden de ideas, y sobre las diferencias más relevantes entre los negocios realizados a título oneroso y a título gratuito así como las consecuencias derivadas de la calificación del contrato en alguna de estas categorías, PRADA GONZÁLEZ, J. M., “La onerosidad y gratuidad de los actos jurídicos”, en *Separata de la A.A.M.N.*, Madrid, 1965, pp. 135 y ss. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/podium/cont/8/cnt/cnt8.pdf> (Consultado el 02/05/2013).

⁷⁴⁴ Desde 2009, con la reforma del art. 79 LP introducida por la Ley 25/2009, de 22 de Diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, no es necesario que la licencia de patente se formalice en documento público para que pueda ser inscrita en el registro de la OEPM. Véase, BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., en BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. y BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Contratos ...”, cit., p. 5255.

⁷⁴⁵ El art. 79.2 LP remite al Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes donde se determina la documentación y los requisitos de forma exigidos para realizar la inscripción. En el mismo sentido, se pronuncia el art. 79.2 NLP que remite a una futura reglamentación de la cuestión.

⁷⁴⁶ Las universidades públicas son parte del sector público, se consideran Administración Pública (art. 3 TRLCSF) y además tienen la consideración de poder adjudicador de contratos como entidad contratante. Sobre el ámbito subjetivo de la legislación de contratos públicos véase, BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J., “Los contratos en el ámbito del derecho administrativo”, en AA.VV., *Tratado de Contratos, Tomo I* (Dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), Ed. Tirant lo Blanch Tratados, 2ª Edición, pp. 530-588, pp. 535 y ss.

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP). Es por ello que la licencia de patente, por tratarse de un contrato de explotación sobre un bien patrimonial, se encuentra expresamente excluida del ámbito de aplicación del TRLCSP (art. 4.1.o) TRLCSP), remitiendo el legislador en este caso a las normas especiales que regulen el contrato aplicándose, en todo caso, los principios del TRLCSP para resolver lagunas.

Si atendemos a la LOU (art. 80.5) se comprueba que, en efecto, los derechos de propiedad industrial (e intelectual) de los que la universidad es titular como consecuencia del desempeño por su personal de las funciones que les son propias, forman parte de su patrimonio⁷⁴⁷, declarándose que la *administración y gestión* de dichos bienes ha de ajustarse a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pero, en realidad, la LCTI no contiene previsiones en orden a la administración y gestión de los derechos de propiedad industrial (o intelectual), y se refiere tan sólo, y de manera escueta, a la *transmisión* de los mismos. Así, la LCTI dispone que la cesión de la titularidad de una patente o concesión de licencias de explotación sobre la misma se regirá por el “*derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma*” (art. 36 LCTI *in fine*); remisión a la normativa autonómica que, a nuestro juicio, únicamente puede entenderse realizada a las normas sobre patrimonio de las Comunidades Autónomas promulgadas por todas ellas⁷⁴⁸, ya que, en virtud del artículo 149.1.8 CE, la competencia sobre Propiedad

⁷⁴⁷ En el mismo sentido, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas reconoce la consideración de bienes patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, los derechos de propiedad incorporal, entre otros (art. 7.2).

⁷⁴⁸ Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja; Ley 3/2006, de 18 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria; Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia; Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias; Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura; Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias; Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi; Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra; Decreto-Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón; Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña; Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de

Industrial e Intelectual es exclusiva del Estado⁷⁴⁹.

Por su parte, la LES (cuyas disposiciones en materia de ciencia e innovación son aplicables a las universidades públicas por expresa indicación de su art. 53.1), declara que la cesión de la titularidad de una patente o la concesión de licencias de explotación sobre la misma se registrará por el derecho privado en los términos previstos por la LES y las disposiciones reguladoras y estatutos de las universidades, resolviéndose las dudas y lagunas que se pudieran presentar por la aplicación de los principios de la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas (art. 55.4 LES). Son varias las diferencias que se derivan de esta previsión de la LES con respecto a la de la LCTI. En primer lugar, la referencia al derecho privado en los términos previstos en la propia LES, en la que se prevén concretos requisitos de esta naturaleza, como por ejemplo que la transmisión tenga una contraprestación conforme al valor de mercado o la inclusión de cláusulas de mejor fortuna en caso de cesión de la titularidad del derecho (art. 53.5 LES), y en la que se determina también el procedimiento para la adjudicación del contrato (art. 53.3 y 4). En segundo lugar, la referencia a los estatutos y las disposiciones reguladoras de las universidades, lo que conlleva no sólo la atención a la LOU sino también a las leyes de universidades de las Comunidades Autónomas, en la medida en que contienen preceptos atinentes al régimen patrimonial de las universidades. Y, en tercer lugar, el recurso a los principios de la legislación del patrimonio de las administraciones públicas para aclarar las dudas y colmar las lagunas que se pudieran suscitar por la aplicación del régimen de derecho privado descrito, lo que no es extraño dado que el art. 8.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), en el que se contienen tales principios, tiene declarado carácter básico por la Disposición Final Segunda Cinco LPAP⁷⁵⁰.

Castilla y León; Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid; Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

⁷⁴⁹ Las Comunidades Autónomas podrían asumir competencias de ejecución como el examen formal de las solicitudes. Hasta el momento ninguna Comunidad Autónoma ha asumido tales competencias.

⁷⁵⁰ Los principios vienen enumerados en el art. 8.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), y son los siguientes: a) eficiencia y economía en su gestión; b) eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos; c) publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación

¿Cuál es la razón por la cual la LOU remite a la LCTI para la administración y gestión de los derechos de propiedad industrial (e intelectual) y no menciona a la LES? Entendemos que ello se debe a que el apartado 5 del art. 80 LOU fue añadido por la propia Ley en su Disposición Final Tercera. Siete, y al hecho de la inexplicable falta de coordinación entre el art. 36 LCTI y los preceptos de la LES en materia de ciencia e innovación, anterior ésta en el tiempo a la LCTI⁷⁵¹. Pero tal defecto de técnica legislativa no debe llevar a obviar las previsiones de la LES, entre otras cosas porque contiene el régimen jurídico específico para la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma. Así, y habida cuenta la coexistencia de ambos textos legales, la conclusión con respecto al régimen aplicable a dichos contratos deberá proceder de la lectura conjunta y coordinada de tales normas. Será preciso distinguir, en consecuencia, dos aspectos en los contratos de cesión o licencia de patente. De un lado, el aspecto de derecho público, que afecta al procedimiento de contratación y que vendrá determinado por las específicas previsiones de las leyes de patrimonio de las Comunidades Autónomas, de los preceptos básicos de la LPAP en esta materia⁷⁵², de las leyes

de estos bienes; d) identificación y control a través de inventarios o registros adecuados; y e) colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes. Para algún autor merecen especial atención ciertos principios como el de rentabilidad en la explotación de estos derechos; el de colaboración entre Administraciones para optimizar su utilización y rendimiento; y el mandato de que la gestión se encamine a coadyuvar en el desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor; todo ello a los efectos de analizar las distintas formas organizativas de gestión que podrían escogerse en la universidad. En este sentido, MARZAL RAGA, R., “La propiedad intelectual generada por la investigación universitaria. Un nuevo marco normativo”, en *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 99-100, 2014, pp. 2007-2030, p. 2022.

⁷⁵¹ Esta cuestión ya fue apuntada en el Dictamen del Consejo de Estado de 18 de marzo de 2010, sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible: “*los informes incorporados al expediente han puesto de relieve la ausencia de medidas encaminadas a coordinar el régimen contenido en el texto consultado y la futura Ley de la Ciencia y la Tecnología, también en fase de anteproyecto, de la que proceden algunas de las previsiones insertadas en el Anteproyecto*”. Disponible en http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/priv/20100325_priv/pdf/ps_dictamenles.pdf (Consultado el 10/09/2015). Asimismo, sobre la falta de coordinación por parte del legislador en la regulación de la gestión y administración de los derechos de propiedad industrial e intelectual véase, ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., “Procedimiento para la transmisión a terceros de los derechos sobre los resultados de la actividad investigadora”, en AA.VV., *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación* (Dir. VARGAS VASSEROT, C.), Ed. La Ley, Madrid, 2012, pp. 233-254, pp. 234 y ss.

⁷⁵² Algunos de los preceptos de la LPAP tienen declarado carácter básico de acuerdo con lo preceptuado en el art. 149.1.18.^a CE. Entre ellos, y relacionados con la materia que nos ocupa, además del art. 108.1 que recoge los principios antes dichos, el art.106.1, que dispone que la

autonómicas de universidades y de los Estatutos de éstas así como por la LES. De otro, los aspectos de derecho privado, contenidos en la LP/NLP y en la LES. Las pautas interpretativas e integradoras que puedan proporcionar los principios de la legislación del patrimonio de las administraciones públicas –a los que se ha de ajustar la administración y gestión de los bienes y derechos patrimoniales– constituirían la pieza de cierre del sistema⁷⁵³.

Por lo que se refiere al procedimiento de adjudicación, las leyes de patrimonio de las comunidades autónomas anteriores a la LPAP y a la LES suelen coincidir en que el concurso es el que procede para los contratos de explotación de propiedades incorpóreas, salvo supuestos tasados cuya concurrencia debe quedar debidamente acreditada en el expediente (*v.gr.*, que existan motivos de interés público, que la contraprestación económica a percibir sea de cuantía menor; que el concurso haya quedado desierto; que no sea posible promover la concurrencia en la oferta), en los que la explotación podrá ser contratada directamente⁷⁵⁴. Por su parte, las leyes posteriores a la LPAP y a la LES suelen indicar que los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por procedimientos que garanticen el respeto de los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, procediese la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa habrán de justificarse suficientemente en el expediente⁷⁵⁵. No obstante, dada la cambiante condición de la legislación autonómica en la materia así como la ausencia de previsiones

explotación de los bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico. También el art. 107.1, que establece que los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa, debiendo justificarse suficientemente en el expediente las circunstancias determinantes de la adjudicación directa. Y el art.109.3, por el que la utilización de propiedades incorpóreas que, por aplicación de la legislación especial, hayan entrado en el dominio público, no devengará derecho alguno en favor de las Administraciones públicas (cfr. Disposición Final Segunda.5 LPAP).

⁷⁵³ Así como los principios del TRLCSP, a los que remite el art. 4.1.o) TRLCSP para resolver lagunas del –excluido– contrato de explotación sobre un bien patrimonial.

⁷⁵⁴ Así, art. 62 LRMurcia, art. 62.1 LCMadrid; art. 46.1 LIBalears; entre otras.

⁷⁵⁵ Art. 67 LGalicia, art. 75.1 LGValencia. También alguna norma anterior a este período lo contempla, como lo la LCAAndalucía (art. 101), entre otras.

específicas en dicha legislación para los derechos de propiedad industrial por tratarse de normas generales, y en atención al carácter especial, por contra, de los preceptos la LES dedicados a la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora⁷⁵⁶, en el presente trabajo optamos por el recurso a esta última también en cuanto al procedimiento para la adjudicación de los contratos de cesión o licencia de patente.

III. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE POR LA UNIVERSIDAD

Las disposiciones de la LES distinguen dos procedimientos para transmitir a terceros los derechos sobre resultados de la actividad investigadora de la universidad: la adjudicación directa (art. 55.3) y la concurrencia competitiva (art. 55.4). Antes de nada, cabe señalar que dichos preceptos se refieren exclusivamente a aquellos resultados que hayan sido desarrollados por el personal investigador en el ejercicio de sus funciones docente e investigadora, que en nuestro caso, se corresponden con las que hemos denominado invenciones del profesor puras, titularidad de la universidad y protegidas por patente⁷⁵⁷. Y, precisamente por referirse a resultados titularidad de la universidad, el legislador requiere, en el marco de ambos procedimientos de adjudicación, la previa declaración del órgano universitario competente de que el derecho que se pretende transmitir no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público⁷⁵⁸; exigencia que los estatutos universitarios de cada institución

⁷⁵⁶ Pues según el art. 53.2 LES, las disposiciones del Capítulo V (ciencia e innovación) se aplican a los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas como consecuencia del desempeño de las funciones que les son propias, por el personal investigador de las universidades (entre otras entidades), cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.

⁷⁵⁷ Por lo que quedan fuera de su ámbito de aplicación las invenciones del profesor contratadas por la exclusión tácita realizada por la LES y por la naturaleza tanto de los resultados como del contrato de investigación previo que será el que, normalmente, estipule sus propias condiciones.

⁷⁵⁸ Se trata de un concepto jurídico indeterminado que requiere concreción. Hay quien considera que se trata de un interés participado por una mayoría de ciudadanos y que afecta a la sociedad, cuya protección o realización beneficia en aspectos muy fundamentales a la colectividad y, por ende, a los individuos que la integran. Así, LÓPEZ CALERA, N., “El interés público: entre la ideología y el Derecho”, en *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, núm. 44, 2010, pp. 123-148,

complementan y declaración contra la que, en todo caso, cabe recurso⁷⁵⁹. A nuestro juicio, esa previsión no afecta al hecho de que la licencia deba contratarse de forma que sus beneficios alcancen al mayor número de sujetos posible, no sólo integrantes de la comunidad universitaria, y sopesando el conjunto de intereses individuales e institucionales en juego.

Al margen de este requisito previo, y en cuanto al procedimiento de para transmitir a terceros los derechos sobre resultados de la actividad investigadora, la universidad podrá acudir al de adjudicación directa en una variedad de supuestos especificados en el art. 55.3 LES, entre los que no se contempla el contrato de licencia de patente⁷⁶⁰. En todos los demás casos⁷⁶¹, la universidad debe seguir un procedimiento basado en lo que el precepto denomina *concurrència competitiva*

p. 128. Otros consideran que el concepto puede adoptar diversas connotaciones dependiendo del contexto. En este sentido, PAREJO ALFONSO, L., “Interés público como criterio de control de la actividad administrativa”, en *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 12, 2003, pp. 125-148, pp. 125 y ss. Asimismo, LÓPEZ PINA, J.A., en “Mercado e interés público en España: A vueltas con la sociedad civil” en AA.VV. *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, vol. 4, 1996, pp. 4379-4400. En general, sobre este término véase, GARCÍA DE ENTERRÍA y MARTÍNEZ-CARANDE, E., “Una nota sobre el interés general como concepto jurídico indeterminado”, en *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 89, 1996, pp. 69-89. Asimismo, NIETO GARCÍA, A., “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”, en AA.VV., *Estudios sobre la Constitución Española: en homenaje a Eduardo García de Enterría*, vol. III (Coord. MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, S.), Ed. Civitas, Madrid, 1997, pp. 2185-2254, deja entrever, a lo largo de su obra, la falta de claridad de este término jurídico. Para ESTUPIÑÁN CÁCERES, R. (“Procedimiento ...”, cit., p. 247) en el ámbito universitario dicho interés público ha de entenderse como el conjunto de principios esenciales para que la universidad cumpla sus funciones.

⁷⁵⁹ Por lo general, la competencia queda atribuida estatutariamente al Rector o al Vicerrector de investigación. Al respecto, ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., “Procedimiento ...”, cit., p. 247.

⁷⁶⁰ a) cuando los derechos se transmitan a otra Administración Pública o, en general, a cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público (toda sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de Derecho público); b) cuando los derechos se transmitan a una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública; c) cuando fuera declarado desierto el procedimiento promovido para la enajenación o éste resultase fallido como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos; d) cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios; e) cuando la transmisión se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente; f) cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios alguno de los cuales no pertenezca al sector público, y el copropietario o copropietarios privados hubieran formulado una propuesta concreta de condiciones de la transmisión; g) cuando por las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa y h) cuando resulte procedente por la naturaleza y características del derecho o de la transmisión, según la normativa vigente, como en los casos de las licencias de pleno derecho o de las licencias obligatorias.

⁷⁶¹ Nos referimos a todo aquel contrato no contemplado en dicha previsión o aquél en que no concurran determinados presupuestos objetivos.

de interesados y adoptar medidas que garanticen una difusión previa y adecuada del objeto y de las condiciones del contrato como medio para asegurar una mayor transparencia y mejor explotación de los resultados. El legislador ha querido orientar de alguna manera en qué consiste este procedimiento de concurrencia competitiva –del que no existe regulación expresa-, y así lo hace cuando menciona la posibilidad de realizar dicha difusión a través de las páginas *web* institucionales (art. 55.4 LES)⁷⁶².

Así las cosas, cabría entender que el contrato de licencia de patente queda sometido a ese procedimiento residual de concurrencia competitiva; y, en principio, sería lógico que así fuera debido al carácter público de la universidad. Sin embargo, a nuestro juicio, tal y como está redactado el art. 55.4 LES, la concurrencia competitiva parece requerir, primero, el establecimiento de unas condiciones mínimas por parte de la universidad y la existencia de proposiciones particulares de los posibles licenciarios para, después, adjudicar el contrato a la proposición económicamente más ventajosa, como es propio de los sistemas de concurso. Circunstancias de concurrencia y publicidad que, entendemos, colisionan con la transferencia ágil y eficiente que se espera en materia de resultados de la actividad investigadora, así como con la confidencialidad exigible en esta esfera⁷⁶³, sin ignorar el límite que todo ello supone a la posibilidad de negociar abiertamente las condiciones de la explotación técnica de la patente a licenciar que, sin embargo, es lo usual en los países de corte occidental⁷⁶⁴.

Por esta razón, cabría defender la aplicación del procedimiento de adjudicación directa en el ámbito de los contratos de licencia de patentes universitarias, prescindiendo del sistema de concurrencia competitiva. En efecto, si se atiende al art. 55.3 LES, su apartado g) permite utilizar la adjudicación directa cuando así lo

⁷⁶² Para ESTUPIÑÁN CÁCERES, R. (“Procedimiento ...”, cit., p. 245), con esta previsión se pretende dar respuesta a las nuevas necesidades económicas actuales y a las nuevas tecnologías.

⁷⁶³ Sobre el contraste entre la publicidad exigida en el proceso y la confidencialidad que se espera de este contrato, VICENTE LACAMBRA, G., “El nuevo régimen jurídico de la transferencia de tecnología entre las entidades públicas de investigación y la empresa”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 31, 2010-2011, pp. 423-448, p. 432.

⁷⁶⁴ Esta transferencia eficaz de los resultados de las universidades europeas es la deseada por instituciones tales como la CE que, así lo pone de manifiesto en la Recomendación C(2008) 1329, 2008 sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación,

requiera la “peculiaridad del derecho que se transmite” o la “singularidad de la operación”, entre otras⁷⁶⁵, adjetivos que –no hay duda- son predicables tanto de la “peculiaridad” del derecho de patente como de la “singularidad” del contrato de licencia, respectivamente. Y es que una patente no debe ser tratada como cualquier otro bien puesto que la obligación de ser explotada que impone la ley no puede ser cumplida de cualquier forma y manera ni por cualquier sujeto, sino de manera idónea por quien tenga capacidad para ello. Lo que debería llevar, en el ámbito universitario, a garantizar la posibilidad de negociar directamente con los agentes interesados los términos de la licencia de patente, sin obligación de prefiar unas condiciones que, a la larga, podrían no ser las más rentables ni eficientes en términos económicos e industriales (de explotación).

Ahora bien, como es lógico, para aplicar el procedimiento de adjudicación directa al contrato de licencia de patente será preciso justificar en el expediente su utilización, lo que no será difícil en atención a lo expuesto. Además, y por otra parte, la adjudicación directa no tiene por qué ser excluyente ni estar reñida con una mínima y previa publicidad de la intención de proceder a licenciar la patente por parte de las universidades, lo que se conseguiría, por ejemplo, con el establecimiento de una base de datos que incluyera la cartera de patentes titularidad de la universidad, quedando así abierta al público la información relativa a las mismas. Avanzando un estadio más en términos de eficiencia de gestión, se podría incluso generar un sistema de alertas para que las empresas que estuvieran registradas en la *web* institucional fueran avisadas de la las tecnologías desarrolladas por la universidad en el campo que les fuera propio.

Algunas universidades vienen desarrollando, desde hace no mucho, iniciativas en el sentido expuesto. Por ejemplo, las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana (Alicante, Valencia, Politécnica, Jaume I y Miguel Hernández), en colaboración con la Generalitat, han creado un “banco de patentes” con el fin de *“facilitar la transferencia de los resultados de*

⁷⁶⁵ También alude el precepto a la limitación de lo demandado o a la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles. En todo caso, la “peculiaridad del derecho” es un concepto jurídico indeterminado, como indica, aunque en relación con el art. 107.1 LPAP que se pronuncia en estos mismos términos, VICENTE LACAMBRA, G., “El nuevo régimen ...”, cit., p. 442.

*investigación a los sectores productivos y de servicios*⁷⁶⁶. Se trata de una “ventana única” que recoge los resultados de la investigación procedentes de las universidades y de los organismos públicos de investigación que se encuentran sin explotar con el fin de procurarles la oportuna publicidad que permita que puedan tener salida a través del mecanismo de la licencia⁷⁶⁷.

En un sentido diverso, y con menor intencionalidad publicitaria, se llevan a cabo otras estrategias, como el establecimiento de alianzas entre universidades y despachos especializados en propiedad intelectual e industrial con el fin de proteger y transferir de manera efectiva los resultados generados en el seno de aquéllas aprovechando la experiencia en gestión y explotación de patentes y otros derechos industriales de estos últimos; este sería el concreto caso de la colaboración entablada entre la Universidad Politécnica de Madrid y Clarke, Modet & C^o para la creación de la Cátedra de Propiedad Industrial e Intelectual.

Por último, hay universidades que han optado por estrategias mixtas y han desarrollado otras vías para gestionar sus patentes, como por ejemplo, a través de plataformas denominadas “*software as a service*” (SaaS) de gestión de la innovación abierta. Este es el caso de InnogetCloud, organismo que actúa como intermediario entre los agentes interesados en una determinada tecnología o sector y la universidad⁷⁶⁸. Precisamente, la Universidad Carlos III, a través de “Leganes Tecnológico” (parque científico y tecnológico), hace uso de este mecanismo para potenciar la interacción entre los grupos de investigación de la universidad y las empresas del referido parque, redundando dicha relación en una mejor transferencia de sus patentes.

⁷⁶⁶ Véase, <http://www.bancodepatentes.gva.es/> (Consultado el 04/06/2014).

⁷⁶⁷ De manera similar, el llamado “Grupo 9 de Universidades” (también “G-9”), integrado por la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Extremadura, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Oviedo, la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza, y que tiene por objetivo principal el fomento de la “*Investigación de Excelencia y la Transferencia de sus resultados*”, ha fundado UNIVALUE VALORIZACIÓN S.L. con el fin de, en primer lugar, calcular el valor comercial de las patentes y tecnologías de que dispongan dichas universidades y, en segundo lugar, comercializarlas. Ahora bien, aunque lo que se busca es proporcionar un cauce suficiente y fructífero a los resultados aplicados generados en dichas universidades acudiendo a un agente externo, este mecanismo no permite asegurar la previa publicidad que se pretende. Véase, <http://www.univalueg9.com/> (Consultado el 13/06/2014).

⁷⁶⁸ Véase, <https://www.innogetcloud.com/> (Consultado el 17/08/2014).

IV. OBJETO DE LA LICENCIA DE PATENTE

La particularidad del contrato de licencia de patente reside en su objeto, ya que éste recae sobre un bien inmaterial. En principio cabría pensar que la licencia se refiere tan sólo a la patente concedida, sin embargo, también puede ser objeto del contrato de licencia la solicitud de patente (art. 74.1 LP/ 82.1 NLP)⁷⁶⁹. La lógica de esta afirmación radica en que, una vez admitida, la solicitud de patente es un título provisional que otorga a su titular los mismos derechos y facultades que se garantizan con la concesión de la patente, por lo que la solicitud posee contenido cierto, aunque sobre ella exista una indudable pendencia jurídica⁷⁷⁰. Además, el contrato de licencia que recaiga sobre la solicitud de patente normalmente tenderá a renovarse (mantenerse) cuando se conceda la patente, siendo el licenciario el primer interesado en impulsar el procedimiento de solicitud y llevar un seguimiento de éste⁷⁷¹. Pero aún es más, cabría plantear si puede ser también objeto de licencia el derecho a la patente, hipótesis que conllevaría asumir la posibilidad de licenciar un derecho constreñido al acto de solicitud de la patente pues, una vez presentada la solicitud, el derecho no se podría volver ejercitar por su titular para la invención (para una misma aplicación), pues el fin para el que estaba previsto se habría cumplido. Algunos autores⁷⁷² defienden la posibilidad de celebrar contratos de licencia sobre el derecho a la patente puesto que el art. 10.1 LP permite *transmitir* tal derecho por todos los medios que el Derecho reconoce,

⁷⁶⁹ MARTÍN ARESTI, P. considera que los llamados “estados de la invención patentable previos a la concesión de la patente” también podrán ser objeto de negocios jurídicos (en *La licencia ...*, *cit.*, p. 89).

⁷⁷⁰ Como es sabido, en nuestro ordenamiento, pueden ser objeto de contrato las cosas futuras siempre que sean apropiables por los particulares y sean conformes a la ley y a la moral (art. 1271 CC).

⁷⁷¹ Así lo entiende, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia ...*, *cit.*, p. 108. No obstante, esta nota de provisionalidad e interinidad podría manifestar cierto carácter aleatorio en este tipo de contratos. En este sentido, CABANELLAS, G., *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología*, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1997, pp.95-99.

⁷⁷² Autores como MARTÍN ARESTI, P., (en *La licencia ...*, *cit.*, pp. 104 y ss) o BERNHARDT, W. y KRASSER, R., (en *Lehrbuch des Patentrechts- Recht der Bundesrepublik Deutschland, Europäisches und Internationales Patentrecht*, Ed. Verlag C.H. Beck, Munich, 1986, p. 700 y ss) entienden que el fundamento de la licencia del derecho a la patente reside en la obligación contractual que contrae el licenciante de procurar y colaborar, en todo momento, en el proceso de solicitud de la patente, existiendo dicha obligación hasta que la misma sea concedida o exista alguna causa que excluya su concesión.

de modo que quien puede lo más (transmitir) puede lo menos (licenciar). En nuestra opinión, esta situación, aunque posible, se presenta altamente improbable en la práctica tanto desde una perspectiva jurídica como económica⁷⁷³. Desde un punto de vista jurídico, el derecho a la patente es de carácter efímero y eventual⁷⁷⁴ y se agota con la solicitud de patente, por lo que colisionaría con el usual carácter continuado o de *tracto sucesivo* propio de los contratos de licencia⁷⁷⁵. Además, el *ius prohibendi* del titular del derecho a la patente es mucho más limitado en su extensión que el propio derecho de patente, pues sólo comprende la potencialidad económica de la invención, aunque ello pueda ser objeto de negocios jurídicos⁷⁷⁶. Desde el punto de vista económico, el licenciataria en lo que estará interesado es en la patente ya concedida o, al menos, en la ya solicitada, pues si la invención patentable no está protegida, lo que le interesará es proceder a su protección y a su futura explotación. Y para ello, lo lógico será obtener la cesión de dicho derecho (art. 10 LP), con lo que el propósito buscado por el tercero interesado se consigue de manera automática.

Al margen de esta cuestión discutible (o, cuanto menos, opinable), lo verdaderamente interesante a nuestros efectos consiste en definir la extensión del contrato de licencia de patente; delimitación que afectará, no sólo a las facultades a conferir al licenciataria y al carácter de aquélla (exclusivo/ o no exclusivo), sino también a las vertientes temporal y territorial de la licencia.

⁷⁷³ MUSSO, A. concibe el derecho a la patente como la sustancial legitimación para solicitar el título (patente) y, por tanto, entiende que sólo podrá ser objeto de cesión y no de licencia (en “Cesiones ...”, cit., p. 167).

⁷⁷⁴ Se puede entender que este derecho tiene un marcado carácter cortoplacista debido a la realidad que acompaña. Las invenciones, por su naturaleza, entrañan un carácter novedoso y normalmente vienen revestidas de aspectos tecnológicos adversos al paso del tiempo. Si bien es cierto que a la invención, para que sea patentable, se le exige novedad respecto al estado de la técnica actual así como altura inventiva, no se puede esperar que la solicitud de protección se dilate en el tiempo, a no ser que exista algún impedimento técnico o por actuaciones estratégicas. Una opinión encontrada (contraria) entendería que el citado carácter efímero y eventual podría constituir una nota característica especial del contrato de licencia del derecho a la patente, toda vez que la Ley parece permitirlo.

⁷⁷⁵ Por lo general, el contrato de licencia suele ser de duración determinada. Así, a modo ilustrativo cabe destacar, entre otros, el contrato de licencia de uso de marcas (art. 48 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas). Salvo pacto en contrario, se hace coincidir la duración del contrato de licencia con la duración del registro y sus renovaciones.

⁷⁷⁶ En este último sentido (ser objeto de negocios jurídicos), véase MARTÍN ARESTI, P., *La licencia ...*, cit., p. 104.

1. Definiciones

En la práctica universitaria española no es frecuente encontrar contratos de licencia en los que se incluyan definiciones relativas a términos relevantes y básicos para el contrato⁷⁷⁷. Sin embargo, a nuestro juicio, la inclusión de una cláusula de tal naturaleza es pertinente a los efectos de clarificar, facilitar y permitir una interpretación exacta y precisa de las obligaciones y derechos que se derivan del contrato en caso de desacuerdo entre las partes⁷⁷⁸.

Se pueden identificar varios tipos de definiciones (cada una de las cuales viene a cumplir su propia finalidad), siendo relevantes aquellas a las que aludiremos como “definición exacta” y “definición acordada”⁷⁷⁹. En concreto, la primera (“*precising definition*”) pretende conseguir una mayor precisión y exactitud en el significado de un término que, con carácter general, es conocido por las partes contratantes pero presenta extremos que pueden ser interpretables⁷⁸⁰. Con ella se busca concretar los aspectos que convencionalmente⁷⁸¹ se entienden comprendidos por la figura definida y los que quedan excluidos, evitando así la vaguedad terminológica que alberga el vocablo o la expresión utilizada en el contrato e impidiendo, por ejemplo, futuros conflictos concernientes al alcance de

⁷⁷⁷ Una muestra de la práctica habitual de las universidades españolas que, en la mayoría de los casos, prescinden de la inserción de una cláusula relativa a “definiciones” la conformarían los formularios-tipo previstos por la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de León, la Universidad de Málaga, entre otras. Otras, por el contrario, sí lo contemplan; tomaremos como ejemplo la Universidad de Salamanca o los acuerdos de licencia entablados de manera conjunta por la UNED y el CSIC.

⁷⁷⁸ Así, LENON, M. J., “Chapter 5: Clauses in patent licensing agreements” (supplement 2014), en *Drafting Technology Patent License Agreements* (LENON, Dir.), Ed. Wolters Kluwer, New York, 2013, pp. 5-1 a 5-121. p. 5-5.

⁷⁷⁹ Sobre esta clasificación, véase COPI, I. M., *Introduction to logic*, 2ª Edición, Ed. MacMillan, 1961, pp. 89-127.

⁷⁸⁰ Tal y como queda apuntado en BRUNSVOLD, B. G., O’REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B., se trata de un problema muy común que se presenta en la mayoría de acuerdos de licencia de patente donde gran parte de los términos relevantes del contrato adolecen de falta de transparencia en su significado (en *Drafting Patent License Agreements*, 6ª Edición, Ed. BNA Books, 2008, p. 115).

⁷⁸¹ Entenderemos por convencional el significado que el término pueda tener para el público en general, normalmente se corresponde con alguna de las acepciones incluidas en el diccionario. El problema se presenta cuando se está ante un área de la técnica muy especializada donde no cabe hablar de un uso común o general del objeto en cuestión. En este caso, se deberá estar al uso prevalente que se hace de él en el campo de la técnica al que pertenece. En este sentido, BRUNSVOLD, B. G., O’REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B., *Drafting ...*, *cit.*, p. 117.

la licencia. La introducción de definiciones exactas se convierte en especialmente relevante cuando recaiga sobre el objeto licenciado pues es importante precisar en todos sus extremos qué se entenderá comprendido en la tecnología licenciada, de manera que no existan controversias al respecto en un futuro⁷⁸². La segunda (“*stipulative definition*”), sin embargo, nace del acuerdo de las partes y se introduce para simplificar expresiones que, a veces, resultan tediosas y dificultan la lectura e interpretación de los términos del contrato. Así, una expresión que sugiere una realidad determinada podría ser sustituida por una palabra o símbolo con significado equivalente (*v.gr.*, en el ámbito matemático existe un uso generalizado de dicha técnica)⁷⁸³. En ningún caso esta definición alude a un significado generalmente aceptado sino consensuado por las partes a los efectos del contrato y habría que distinguir entre el *definiendum* (lo definido) y el *definiens* (los elementos que definen), pudiendo prescindir, en teoría, del primero de ellos⁷⁸⁴.

En lo que respecta al modo de introducir las definiciones, lo conveniente será que la universidad y el futuro licenciatarario estipulen el contenido de las mismas en la etapa previa a la firma del contrato, esto es, en la negociación de las condiciones contractuales, procurando siempre una cierta flexibilidad para que puedan ser modificadas a la par que se modifique el extremo del contrato con el que se relacionan y sigan guardando así homogeneidad con dicho extremo (esto es, para que no exista discordancia entre definiciones y contenido del contrato)⁷⁸⁵. Y en cuanto a la forma, convendría introducir dichas definiciones en el propio contrato. Así, si se trata de un acuerdo sencillo, bastará con incorporar la definición en la misma cláusula donde se aluda al término definido; sin embargo, si el acuerdo reviste mayor complejidad, se podrá disponer un apartado específico en el que

⁷⁸² Sobre esta materia y con carácter comparado, es interesante acometer la lectura de los casos antagónicos *Ben Pearson, Inc. vs John Rust Co.*, 268 S.W. 2d 893, 101 USPQ 424 (ark. 1954) y *Farmland irrigation Co. vs Dopplmaier*, 308 P. 2d 732, 113 USPQ 88 (Cal. 1957) donde se pone de manifiesto la importancia de estas definiciones.

⁷⁸³ BRUNSVOLD, B. G., O'REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B., en *Drafting ...*, *cit.*, p. 118.

⁷⁸⁴ Este planteamiento se expone en relación a la denominada “*stipulative technique*” (técnica acordada) en WHITEHEAD, A. N. y RUSSELL, B., *Principia Matematica*, Ed. Cambridge University Press, 1913.

⁷⁸⁵ Para MILGRIM, R. M., durante el proceso de redacción de un contrato de licencia se deberán comprobar constantemente las premisas adoptadas en la elaboración de las definiciones previas para así dotar de homogeneidad al resto del clausulado (en *Milgrim's guide ...*, *cit.*, p. 49).

recoger las definiciones de todos los términos y expresiones que resulten imprescindibles para la comprensión del contrato⁷⁸⁶. En este segundo caso, algunos autores sugieren un esquema de “definiciones introductorias” al inicio del clausulado que incluyan aquellas figuras que son básicas y se repiten a lo largo del clausulado, organizadas de forma jerárquica⁷⁸⁷.

2. Extensión de la licencia: actos de explotación conferidos y carácter exclusivo (no exclusivo)

El contrato de licencia puede recaer sobre la totalidad de la patente ya concedida⁷⁸⁸ o sobre alguna de las facultades (actos de explotación) que otorga este derecho de exclusiva (art.75 LP/ 83 NLP). En este sentido, la licencia se convierte en un título que habilita a un tercero a realizar alguno, varios, o incluso todos esos actos de explotación de la patente; posibilidad permitida al tratarse de actos independientes que se pueden transmitir de manera separada –ya sea en contratos separados o en cláusulas individuales en un mismo contrato–⁷⁸⁹.

⁷⁸⁶ A nuestro entender, la complejidad del acuerdo podrá venir dada por una pluralidad en el objeto de la licencia, o bien cuándo éste pertenece a una rama de la técnica que necesita una mayor precisión; por las prestaciones aparejadas, ya que pueden hacerse depender de determinados acontecimientos o hechos; o incluso por determinadas interconexiones que se pueden crear entre el clausulado del contrato.

⁷⁸⁷ Sobre este extremo, BRUNSVOLD, B. G., O'REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B., *Drafting ...*, *cit.*, pp. 113 y ss. En todo caso, con la inserción de esta cláusula-tipo relativa a definiciones en los contratos de licencia de patente universitaria se pretende poner de relieve una lista de términos que, como mínimo, debería incluir la universidad para evitar futuras controversias. En ningún caso se trata de una lista exhaustiva, sino que tiene valor ilustrativo y tampoco existe ánimo de delimitar el contenido de dichos términos. En cuanto a las definiciones acordadas serán aquellas que las partes deseen incluir sobre una materia específica, normalmente versando sobre la tecnología licenciada, de ahí que haya que estar al caso concreto. A nuestro parecer, con el ánimo de dotar de una mayor claridad al cuerpo del contrato es recomendable que las cláusulas posteriores que contengan los términos definidos en esta previsión los incorporen utilizando para ello letras mayúsculas, de manera que el lector aprecie la relevancia de los mismos y pueda deducir que han tenido un tratamiento anterior.

⁷⁸⁸ O, en su caso, sobre la totalidad de la solicitud o, si se admite, del derecho a la patente.

⁷⁸⁹ En nuestro ordenamiento, no existe norma específica que restrinja los actos de explotación de la patente que la universidad puede autorizar a un tercero, sin perjuicio de las exigencias para el régimen de licencias obligatorias. Sin embargo, otros ordenamientos, sí han adoptado medidas con el ánimo de preservar y controlar la gestión de los resultados de la investigación financiados con cargo a fondos públicos. Por ejemplo, en EE.UU. la universidad debe reservar una licencia no exclusiva, no transferible, irrevocable y a coste cero, al Gobierno para que éste explote la patente

Esta posibilidad encuentra su acomodo en uno de los principios inspiradores que rigen la estructuración del conjunto de actos de explotación que quedan dentro de la esfera del *ius prohibendi* del titular de la patente. En concreto, es el principio de independencia jurídica de los actos de explotación el que otorga consecuencias jurídicas derivadas de la ejecución de cada uno de ellos⁷⁹⁰. A pesar de esta posibilidad, las universidades públicas españolas suelen incorporar en sus contratos una referencia general a los “derechos de explotación” como conjunto, sin especificar en modo alguno los actos concretos que desean licenciar; realidad que legitima al licenciataria para realizar todos aquellos actos que integran la explotación de la invención patentada y en todas sus aplicaciones (at. 75.4 LP/ 83.4 NLP)⁷⁹¹.

En nuestra opinión, sería recomendable que las universidades concretasen de manera expresa las facultades que pretenden licenciar, teniendo en cuenta, además, que los actos de explotación susceptibles de autorización pueden variar en función de cuál sea el objeto protegido por patente. Así, si ésta recae sobre un producto, la universidad puede autorizar al futuro licenciataria su fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio, utilización o incluso, su importación o posesión para alguno de estos fines (art. 50.1 a) LP/ 59.1 a) NLP)⁷⁹². Por su parte, cuando se trata de un procedimiento, la universidad puede autorizar al licenciataria su utilización directa u ofrecimiento a un tercero ajeno al contrato de

sin limitaciones territoriales, pudiendo la agencia estatal exigir informes periódicos sobre el uso de la invención por parte de la universidad (35 U.S.C. §202 (c) (4) (5)).

⁷⁹⁰ Sobre éste y otros principios véase, MASSAGER, J., “El contenido y alcance del derecho de patente”, en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez. Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento*. Núm. Extraordinario, 2006. pp. 173-187, pp. 174 y 175. Hay que recordar que lo que se podrá transmitir de manera independiente serán las facultades o actos de explotación comprendidos en el derecho de patente; la patente deberá ser transmitida en su totalidad, no pudiendo ser objeto de transferencia una o varias reivindicaciones de la misma de manera aislada, dando cumplimiento al llamado principio de “unidad de patente”.

⁷⁹¹ Ejemplo de esta realidad son los modelos de licencia de patente elaborados por la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de León o la Universidad de Málaga, entre otras, en los que se delimita el contenido del contrato de la siguiente manera: “La empresa, (...), está interesada en obtener licencia de los derechos de explotación de la citada patente”. En ocasiones, en una cláusula posterior incluyen una especificación en la que se deja entrever los actos de explotación realmente licenciados, que se suelen concretar en la “fabricación y comercialización” del objeto de patente. La inserción de estas dos cláusulas en un mismo contrato, a *priori*, crea cierta inseguridad jurídica ya que la primera –insertada expresamente con ánimo delimitador– es amplia en su redacción y no marca ningún límite objetivo y, sin embargo, la segunda parece concretar su contenido de manera accidental sin ser éste su verdadero cometido en el contrato.

⁷⁹² Se trata de actuaciones independientes pero de carácter no excluyente que, bien pueden autorizarse en bloque, o bien podrán ser seleccionadas de manera individual.

licencia, siendo extensible esta última posibilidad al producto directamente obtenido por dicho procedimiento. En este caso, la universidad igualmente está legitimada para dar su consentimiento a la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines anteriores por parte del licenciataria (art. 50.1 b) LP/ 59.1 b) NLP)⁷⁹³.

Asimismo, la extensión de la licencia también quedará afectada por el carácter exclusivo o no de la misma⁷⁹⁴. En principio, y si no se pacta nada al respecto, la licencia se presume no exclusiva, por lo que la universidad podría conceder otras licencias también no exclusivas a terceros (nuevos licenciarios) y/o bien explotar la invención de manera directa (art 75.5 LP /83.5 NLP⁷⁹⁵). Es posible, sin embargo, que se pacte de manera expresa la concesión de una licencia exclusiva, en cuyo caso la universidad perdería no sólo la facultad de volver a licenciarla, sino también la de explotarla de manera directa, salvo en el caso de que se reserve este último derecho (art. 75.6 LP/ 83.6 NLP).

La concesión de licencias exclusivas afecta de manera directa a aspectos de índole académica fundamentales, como la difusión o la continuidad en el conocimiento, lo que podría repercutir negativamente no sólo en el interés general de la universidad en cuanto a la investigación y posterior transferencia de resultados, sino también en el interés particular del profesor de continuar con su línea de trabajo sin obstáculos⁷⁹⁶. Por tanto, además de sopesar la oportunidad de conceder este tipo de licencias a terceros, la universidad debería precisar los límites en orden a su concesión –si fuere el supuesto- debiendo, a nuestro juicio, reservarse en todo caso la utilización de la tecnología licenciada para futuras investigaciones, con fines docentes y para su publicación. Así se recoge en la Recomendación de la CE de 10 de abril de 2008 sobre la gestión de la propiedad intelectual en las

⁷⁹³ Aunque lo normal será que el licenciario esté interesado en alguno de los actos de explotación que acabamos de apuntar, el legislador también permite que el licenciario pueda llevar a cabo una explotación indirecta, pudiendo ofrecer, a otra persona que no esté habilitada para explotarla, la entrega de medios relativos a un elemento esencial de la invención patentada para su puesta en práctica (art. 51.1 LP/ 60.1 NLP).

⁷⁹⁴ En la práctica es habitual que los extremos relativos a los derechos conferidos y a la exclusividad aparezcan juntos en una misma cláusula. No obstante, aun referidos ambos al alcance de la licencia de patente, aluden a realidades diferentes.

⁷⁹⁵ Presunción *iuris et de iure* según la NLP.

⁷⁹⁶ Sobre esta cuestión, véase *infra* el apartado relativo a las posibles mejoras de la invención universitaria licenciada.

actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación (C (2008) 1329)⁷⁹⁷.

Precisamente, para limitar, en cierto sentido, la esfera de actuación del licenciatario, la universidad podría acotar dicha exclusividad refiriéndola a un acto de explotación específico (fabricación, comercialización, o utilización, por ejemplo), a un territorio determinado para su explotación, a un área de aplicación concreta de la invención patentada (*field of use*)⁷⁹⁸, y/o a un preciso mercado de destino del producto/procedimiento licenciado, entre otras⁷⁹⁹. La concreción de aspectos tales como, por ejemplo, el área de la técnica a la que va a quedar limitada la exclusividad de la licencia de patente, permitiría a su titular explotar su tecnología de manera que minimice la competencia en su mercado de actuación y maximice los rendimientos obtenidos por la licencia. Todo ello, además, redundaría en la necesidad de prever en el contrato una definición del área de uso/aplicación de la materia licenciada (*licensed field*)⁸⁰⁰. En todo caso, esta posibilidad de dividir los derechos licenciados en varios mercados o aplicaciones de la invención permitiría a la universidad una mayor eficiencia en la concesión de varias

⁷⁹⁷ Según cervantes, m., en la esfera internacional, se demuestra que actualmente “existe un debido equilibrio entre licencias exclusivas y no exclusivas concedidas por entidades públicas de investigación y, en el primero de los casos, se suelen imponer restricciones al licenciatario. (...) En muchos de esos acuerdos, el licenciatario se compromete a explotar la invención, en particular, si se trata de una licencia exclusiva, y se estipulan una serie de objetivos por etapas para conseguir que la invención llegue realmente a comercializarse. Dichas salvaguardias pueden utilizarse para garantizar que la tecnología será transferida y que las patentes concedidas en licencia no se utilizarán únicamente como obstáculo para la competencia”. De ahí que la universidad deba contemplar estas restricciones de manera que se vele por proteger el interés público y las futuras investigaciones sobre la tecnología licenciada [en “universidades y organismos públicos de investigación: utilización de la propiedad intelectual, concretamente las patentes, para promover la investigación y crear “start-ups” innovadoras”, en *documentos sobre pequeñas y medianas empresas de la ompi*, http://www.wipo.int/sme/es/documents/academic_patenting.htm (consultado el 04/05/2013)].

⁷⁹⁸ En la expresión anglosajona “*field of use*” normalmente se entienden incluidos tanto el área de la técnica en la que se desarrollará la explotación como el territorio. En este sentido, véase CHAMBERS, G. W. y REICH, A., “Mock deal negotiation of an international patent license. Learn issues from the licensor and the licensee point of view” en *AA.VV., Advanced Patent Licensing. What you need to know before licensing your patent* (Coord. HORWITZ, E. y HOLMES, M.S.), Ed. Practising Law Institute, New York, 2006, p. 357.

⁷⁹⁹ La Comisión Europea recomienda que la concesión de licencias siempre se debe evaluar con especial cuidado y se debe evitar la concesión de licencias exclusivas sin ninguna limitación a un ámbito de utilización en concreto. Véase, C(2008) 1329, *op. cit.* Principio para una política de transferencia de conocimientos núm. 11.

⁸⁰⁰ Sobre este extremo, véase, BRUNSVOLD, B. G., O’REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B., *Drafting ...*, *cit.*, p. 45.

licencias exclusivas que, a su vez, sean más atractivas para el licenciatario⁸⁰¹.

Finalmente, si la universidad decide conceder una licencia exclusiva de explotación, deberá requerir del licenciatario un grado de diligencia tal que le permita cumplir con sus obligaciones y maximizar los beneficios a percibir (“*best efforts clause*”)⁸⁰². Medida que encuentra su fundamento en la obligación del licenciatario de explotar la patente tal y como resulte de las cláusulas del contrato⁸⁰³. En el mismo sentido, y con carácter preventivo, la universidad debe reservarse el derecho a rescindir el contrato de licencia o a convertirla en no exclusiva en caso que el licenciatario no cumpliera con alguna de sus obligaciones esenciales, entre las que destaca la no explotación o explotación insuficiente de la tecnología licenciada⁸⁰⁴.

3. Ámbito territorial de la licencia

La protección que otorga la patente puede circunscribirse a uno o varios países/regiones, y en atención a ello la licencia también quedará afectada por la concreta vertiente territorial de la patente de la que deriva⁸⁰⁵. Nuestro ordenamiento

⁸⁰¹ Una tecnología que presente varias aplicaciones será interesante para ambas partes; de un lado, el licenciatario podrá explotar, con carácter exclusivo, una de las aplicaciones de la invención; de otro, el licenciante obtendrá regalías por parte del licenciatario sin necesidad de crear competencia en el mercado en el que éste opera.

⁸⁰² Normalmente la inclusión de esta cláusula no conlleva la exigencia de resultados concretos. Sobre el significado preciso de este término y sobre la inserción de esta cláusula en diversos contratos véase, ADAMS, K. A., “Understanding “Best Efforts” and its variants (including drafting recommendations)”, en *The Practical Lawyer*, Agosto, 2004, pp. 11-20.

⁸⁰³ Exigencia propia del art. 1555.2 CC para el arrendatario cuando determina que éste debe “*usar de la cosa arrendada como un diligente padre de familia, destinándola al uso pactado; y, en defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada según la costumbre de la tierra*”.

⁸⁰⁴ Esta recomendación también se puede encontrar en CHAMBERS, G. W. W. y REICH, A., “Mock ...”, cit., p. 357. Un ejemplo de este tipo de cláusula puede encontrarse *infra* en relación con el deber de diligencia del licenciatario.

⁸⁰⁵ En virtud del art. 4 bis CUP, una única invención podrá ser objeto de protección por patente en varios países, otorgando cada uno de ellos derechos que serán independientes entre sí. Tal y como pone de manifiesto HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. A., los derechos de propiedad industrial, y entre ellos la patente, nacen de un acto administrativo otorgado por un órgano público dotado de poder (en el caso de las patentes, normalmente será una oficina nacional de patentes). Si este órgano tiene una soberanía limitada al Estado al que pertenece (que será lo más frecuente) la patente producirá sus efectos dentro de ese Estado, y sólo en ese Estado. Sin embargo, si el órgano

permite que la licencia de patente sea concedida para todo el territorio amparado bajo el derecho de exclusiva que, obviamente, podrá ser todo el territorio nacional, o bien que se restrinja dicho ámbito (art. 75.1 LP/ 83.1 NLP)⁸⁰⁶. Pero, en principio y salvo pacto en contrario, el licenciataria podría explotar la invención en todo el territorio nacional (art. 75.4 LP/ 83.4 NLP). Con el ánimo de evitar posibles conflictos futuros acerca de potenciales mercados abarcados⁸⁰⁷, es recomendable que la universidad licenciante defina el/las área/s geográfica/s para la/s que autoriza al licenciataria a ejercitar los derechos de explotación conferidos. Para ello, uno de los puntos a ponderar será la red de comercialización que tenga el licenciataria⁸⁰⁸. Interesará conceder licencia para aquellos territorios en los que el licenciataria realmente pueda desarrollar y comercializar dicha tecnología de manera que la explotación se garantice y sea efectiva; y para ello la universidad podría requerir del potencial licenciataria –en la fase de preparación y adjudicación– informes que demuestren la actividad industrial/comercial realizada hasta el momento y su capacidad tecnológica⁸⁰⁹. Una vez adjudicado el contrato, la universidad, debe acreditar su condición de titular de la patente para el territorio en el que se pretende licenciar la tecnología como medida de garantía para el licenciataria⁸¹⁰.

que la otorga tiene soberanía sobre dicha materia en una pluralidad de estados, entonces la patente desplegará sus efectos en la totalidad del referido territorio (en “La importancia de los derechos de propiedad industrial. Monopolios legales para una competencia legal”, en *Revista de Economía Industrial*, núm. 379, 2011, pp. 107-112, p. 110).

⁸⁰⁶ MARTÍN ARESTI, P. distingue entre “licencia territorial” y “licencia territorialmente limitada”, siendo la primera aquella licencia concedida para todo el territorio protegido por la patente, y la segunda la que se encuentra limitada a una parte del territorio del Estado en el que la patente despliega sus efectos. (en *La licencia ...*, cit., p. 253). Para ello se basa en la clasificación realizada por GÓMEZ SEGADÉ, J. A., y FERNÁNDEZ NOVOA, C., *La modernización ...*, cit., p. 265,

⁸⁰⁷ En este sentido véase, HORTWITZ, E., “Patent and technology licensing”, en *AA.VV., Advanced Patent Licensing. What you need to know before licensing your patent* (Coord. HORWITZ, E. y HOLMES, M.S.), Ed. Practising Law Institute, New York, 2006, pp. 105-134, p. 115.

⁸⁰⁸ Sobre esta cuestión, MENDES, P., “Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica”, en http://www.wipo.int/sme/es/documents/pharma_licensing.htm#5.4 (Consultado el 30/09/2013).

⁸⁰⁹ Esto tiene su justificación en la medida en que si la universidad finalmente acude a un procedimiento de adjudicación por concurrencia competitiva, necesita establecer unas condiciones mínimas que, generalmente, irán relacionadas con la características de los potenciales licenciarios y su capacidad para explotar la tecnología concreta. Véanse *supra*, los posibles procedimientos de adjudicación del contrato de licencia por parte de la universidad.

⁸¹⁰ Sobre este extremo, véase *supra*, el apartado relativo a la extensión de la patente fuera del territorio nacional. En todo caso, el art. 77 LP/ 85 PLP prevé la responsabilidad del licenciante en

Podría ocurrir que la licencia se celebrase dentro del período de prioridad de la patente, o incluso que se tratase de una solicitud internacional de patente vía PCT y que el futuro licenciario estuviese interesado en extender la protección de dicha invención a otros Estados. En ese caso, y a pesar de que la LP/NLP nada diga al respecto, entendemos que la universidad licenciante debería, con carácter previo, consultar al profesor/inventor de la misma, por si estuviese interesado en ejercitar dicha protección para el referido territorio; y tan sólo en caso de que el profesor no estuviese interesado en materializar dicha extensión, la universidad podría, entonces, negociar esta posibilidad con el licenciario. Caso éste en el que sería recomendable que la universidad conservase la titularidad de este derecho en el nuevo territorio designado, de manera que pactase con el licenciario la posibilidad de registrarlo a su nombre (universidad), encargándose ésta de la gestión y trámites al respecto, pero derivando los gastos relativos al registro y mantenimiento al licenciario interesado. No cabe duda de que estas previsiones deberán ir aparejadas al carácter exclusivo/no exclusivo de la licencia. De ahí que se recomiende que estos extremos sean negociados de manera conjunta.

Lo que pretendemos al plantear la necesidad de consulta previa al profesor/inventor por parte de la universidad licenciante por si estuviese interesado en extender la protección a otros Estados, es fomentar la necesaria comunicación que debe existir entre ambos agentes implicados en la patente universitaria, la universidad titular de la invención y el profesor autor de la misma, pero también –y más importante- preservar el interés particular del profesor que ha realizado la invención con la atribución de una suerte de derecho preferente, algo que la nuestro ordenamiento no prevé de forma expresa (y que tampoco excluye) pero que es regla en otros, como el alemán⁸¹¹.

caso de que carezca de la titularidad, en este caso referida al territorio en cuestión; responsabilidad desarrollada *infra*.

⁸¹¹ El ordenamiento alemán prevé expresamente que el investigador pueda solicitar la patente en aquellos territorios que considere oportunos, aprovechando para ello la prioridad internacional (§14.2 ArbEG). Sobre este extremo, véase el Capítulo IV.

4. Duración y término de la licencia

La licencia de patente se concibe como un contrato de duración determinada cuyo plazo puede venir estipulado por las partes. En este sentido, se podrá otorgar “de fecha a fecha”, con posibilidad de renovación; o se podrá hacer constar de forma expresa que su duración coincida con la vigencia de la patente⁸¹². Si las partes no prevén nada al respecto, la duración de la licencia quedará equiparada a la vida restante de la patente (art. 75.4 LP/ 83.4 PLP). La caducidad de la patente por expiración del plazo para el que hubiese sido concedida (art. 116.1 a) LP/ 108.1 a) NLP) supone el límite máximo en la duración de la licencia, pues en el momento en que el objeto del contrato se extingue, la relación contractual dejará de tener efectos entre las partes (extinción del vínculo contractual)⁸¹³.

En cualquier caso, el contrato debe contemplar su inicio y finalización ya que determinados intereses podrían verse afectados por esta vertiente temporal. Así, por parte del licenciataria, se habrán de calibrar las inversiones necesarias para explotar la tecnología licenciada (construcción de una planta de fabricación, adquisición de materiales y equipos especializados, entre otros). Por parte de la universidad, habrá que ponderar el potencial desarrollo de mejoras –*continuum* investigador–, donde no sólo se ha de atender al interés general de la institución de transferir los nuevos resultados, por ejemplo, en forma de nuevas licencias⁸¹⁴, sino también al interés particular del profesor, quien podría sopesar la posibilidad de publicar dichos resultados.

Por ello, si el contrato prevé la posibilidad de renovación de la licencia, se hace necesaria una revisión de los términos y condiciones que serán aplicables durante esta suerte de prórroga o incluso “derecho preferente” del licenciataria para seguir

⁸¹² Con independencia de lo acordado por las partes, el contrato podrá ser resuelto de forma anticipada por motivos ajenos a la voluntad de las partes o por incumplimiento contractual. La terminación anticipada del contrato de licencia será tratada *infra*.

⁸¹³ En este sentido, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia ...*, cit., p. 314.

⁸¹⁴ Por ello, este extremo se debe tener en cuenta en la determinación de las regalías en relación al período finalmente pactado, de manera que amortice, no sólo la inversión sino también el posible uso posterior que haga el licenciataria de dicha tecnología. Cabe advertir, en todo caso, que estas mejoras (como veremos *infra*) podrán ser originadas tanto por la universidad, como por la parte licenciataria.

explotando. La revisión de los términos contractuales es aconsejable, sobre todo en caso de concesión de licencias exclusivas ya que, con el paso del tiempo, la tecnología licenciada tiende a depreciarse. Gracias a la renovación, el licenciataria puede obtener condiciones económicas más laxas y la universidad ampliar el campo de utilización a nuevos concesionarios, ya sea desde un punto de vista geográfico, tecnológico (nuevas aplicaciones) o académico (explotación por la propia universidad en caso de que no hubiese contemplado el derecho de reserva con carácter previo).

V. SUJETOS Y CONTENIDO DEL CONTRATO

1. Sujetos en la licencia de patente universitaria. Especial consideración a la posición jurídica del profesor

Las partes de un contrato de licencia de patente son licenciante y licenciario. Pero en la licencia de patentes universitarias la universidad es parte licenciante – *licensing-out*– por lo que, en ocasiones, el profesor que desarrolló la patente universitaria se verá involucrado en el cumplimiento de determinadas obligaciones –en especial, las de asistencia técnica y la de transmisión del *know-how* necesario –. En consecuencia, se hace necesario analizar, como cuestión previa a las obligaciones de las partes, la posición jurídica que ocupa el profesor en el contrato, y lo haremos proponiendo el estudio de varios escenarios.

a) Escenario 1. Posible consideración del Profesor como “tercero” en el contrato de licencia de patente. Hablamos de tercero en un negocio jurídico para referirnos a aquella persona que es ajena al mismo y que no ha intervenido en su formación con su voluntad. De hecho, así se pronuncia el art. 1257 CC enunciando el principio de relatividad de los contratos al señalar que éstos sólo afectan a las partes que los otorgan y a sus herederos; por lo que, con carácter general, para un tercero el contrato es “*res inter alios acta*”. Se puede afirmar entonces que el contrato no puede ser fuente de derechos ni de obligaciones para un tercero, salvo

que éste consienta en obligarse⁸¹⁵. Además, será nulo todo contrato celebrado a nombre de una persona por quien no esté legitimado para representarla (art. 1259 CC)⁸¹⁶. A *priori*, pudiera parecer ésta la posición predicable del profesor/inventor en el contrato de licencia celebrado entre universidad y licenciario puesto que su consentimiento no es requerido en el mismo. Pero aunque el profesor no sea parte en el contrato de licencia, no puede ser considerado tercero ajeno al mismo por la propia vinculación que tiene con la universidad licenciante, de la cual es “empleado” y en la que se encuentra en régimen de dependencia (con independencia de la naturaleza (laboral o funcional del vínculo). No parece, pues, viable calificar al profesor/inventor como tercero *stricto sensu*, lo que nos lleva al planteamiento de un segundo escenario.

b) Escenario 2. El Profesor como “empleado” de la universidad. La universidad, como persona jurídica, precisa de personal a su servicio para dar cumplimiento a sus funciones. Un ejemplo de ello lo encontramos en la LOU, cuando primero declara la investigación científica como función esencial de la universidad (art. 39.1 LOU) e inmediatamente después la materializa en el deber de investigar del PDI (art. 40.1 LOU). Es innegable, pues, la correlación entre las funciones asumidas por la universidad y los deberes de sus empleados. De la misma manera, y en el cumplimiento de esas funciones, la universidad puede contraer determinadas obligaciones contractuales cuyo cumplimiento podría implicar la colaboración de este personal.

En el caso que nos ocupa, la cuestión que se suscita es si el profesor, como empleado al servicio de la universidad, tiene obligación de colaborar en las obligaciones que se deriven del contrato de licencia de patente, y el art. 18.2 LP/18.4 NLP parece venir a dar respuesta a este interrogante. Este precepto, recogido en sede de invenciones laborales y que resulta aplicable de manera supletoria a las

⁸¹⁵ Lo que no impide que los contratos tengan “eficacia indirecta, refleja o mediata para los terceros”, por lo que surge para ellos un cierto deber de respeto. Sobre la mención a la eficacia refleja, mediata o indirecta de los contratos, véase BARBER CÁRCAMO, R., “La eficacia de los derechos patrimoniales”, en *Anuario de Derecho Civil*, Tomo LXI, Fasc. III, 2008, pp. 1217-1260, pp. 1235 y ss.

⁸¹⁶ En este sentido véase, PÉREZ CONESA, C., “Eficacia del contrato respecto de terceros”, en AA.VV., *Tratado de Contratos, Tomo I* (Dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), Ed. Tirant lo Blanch Tratados, 2ª Edición, pp. 1135-1149 p. 1136.

invenciones universitarias, introduce el deber de colaboración entre profesor y universidad “*en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título (...)*”. Se trata de un deber de colaboración mutua “*absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos*”. El profesor, por tanto, una vez que ha comunicado la invención (art. 20.3 LP/ 21.2 NLP) queda obligado a prestar su colaboración a la universidad en estadios posteriores, ya sea para decidir acerca de la conveniencia de solicitar el título de protección exclusiva o sobre la valoración de la misma⁸¹⁷. Pudiera pensarse que, por la posición de este precepto en la LP/NLP (Título IV) y por su propia literalidad, este deber de colaboración se encuentra referido exclusivamente a la efectiva protección por patente de la invención universitaria y no a su posterior gestión y explotación. Sin embargo, limitarlo a esta parcela (la mera protección de la invención) sin entender materialmente extendida esta obligación a la efectiva explotación de la patente, llevaría a un absurdo puesto que una patente que no es explotada de manera suficiente, caduca (art. 116.1 d) LP/108.1 d) NLP), y ello (la caducidad) impediría garantizar la efectividad de los derechos reconocidos a la universidad, que es lo que pretende conseguir el deber de colaboración mutua profesor-universidad. Es por ello que, a nuestro juicio, debe realizarse una interpretación amplia del precepto, entendiendo que su ámbito de aplicación abarca, no solo la protección por patente sino también su efectiva explotación. Esta interpretación parece ser la correcta ya que coincide con la postura que el legislador ha adoptado en el art. 15.1 b) LCTI cuando establece la obligación del personal investigador de “*colaborar en los procesos de protección y de transferencia de los resultados de sus investigaciones*”; disposición que avanza en la protección y seguridad jurídica de los procesos de generación y transferencia de invenciones universitarias.

En todo caso, es conveniente precisar que esta obligación de colaboración deriva de la condición de inventor del profesor respecto de la patente objeto de licencia, por lo que no va a nacer para aquel profesor que sea ajeno a la misma. Precisamente por este vínculo especial derivado de la condición de inventor, la obligación de colaboración nace con la invención y debería persistir durante toda

⁸¹⁷ En este sentido, BLANCO JIMÉNEZ, A., *Protección Jurídica de las Invenciones Universitarias y Laborales*, Ed. Aranzadi, 1999, p. 259.

la vida de la patente, con independencia de que se extinga la relación de dependencia del profesor con la universidad. La LP/NLP no se pronuncia al respecto y tampoco la LCTI o la LOU fijan límite temporal alguno de la obligación de colaboración. Por tanto, para subsanar este vacío legal, lo conveniente será limitar temporalmente esta obligación, sobre todo en aquellos casos en que el profesor pierda su condición de empleado de la universidad; lo que nos lleva a plantear un último escenario.

c) Escenario 3: Cambio de status del profesor: de “empleado” a “tercero”. Al extinguirse la relación de dependencia del profesor con la universidad (sin perjuicio del carácter de la misma –laboral o funcional–), lo normal sería que también terminasen sus obligaciones para/con la institución. En el caso de licencia de patente que nos ocupa, podría ocurrir que el profesor que fue en su momento el creador de una invención objeto de patente titularidad de la universidad que posteriormente fue licenciada o que se pretende licenciar, no se encuentre ya vinculado a dicha universidad. Podría entonces el profesor ser considerado un tercero *stricto sensu*, no sólo respecto del contrato de licencia que firme la universidad con el licenciataria, sino también respecto de la universidad de la que dependía.

Como sabemos, el profesor, una vez que ha comunicado la obtención de la invención a la universidad, también queda obligado a colaborar con ella, no sólo en la protección de la invención, sino también en su explotación (art. 15.1 b) LCTI). Pero si ya no es profesor, esto es, si es un tercero ajeno a la universidad, habrá que determinar si sigue quedando obligado a prestar dicha colaboración y, en su caso, en qué medida. En este punto, conviene hacer una especial referencia al momento en que se obtiene la invención universitaria pues para que nazca la obligación que se analiza es requisito indispensable que el profesor que alcanza la invención se encuentre al servicio de la universidad, esto es, que sea profesor de la misma. De no ser así, se trataría de una invención libre y ello desvirtuaría el presupuesto de hecho de dicha obligación. Esto, aunado al especial vínculo existente entre el profesor-inventor y la invención de la que se reputa creador, hará que surja para este sujeto –y no para otro– dicha obligación de colaboración y que ésta le acompañe durante toda la vida de la patente. Siendo esto así, aunque

la relación de servicios del profesor se extinga y quede convertido en un tercero, su obligación de colaboración para/con la universidad ya ha nacido y le vincula en cuanto que inventor, aunque ya no sea profesor. Habrá que determinar, entonces, cómo se articula la obligación de colaborar del inventor no profesor en este nuevo *status* de tercero.

Pues bien, tanto en el caso de que la relación de dependencia del profesor se extinguiese cuando ya existiera una licencia de patente como en el caso de que ésta se licenciara en un momento posterior al cese de la prestación de servicios del profesor, la obligación de colaboración con la universidad que afectaba al profesor hasta el momento de dejar de serlo, le seguirá afectando en su nueva condición de tercero (antes profesor). Podría entenderse el deber de cumplir con la obligación de colaborar por parte del ahora tercero/inventor no profesor con respecto a la licencia de patente como una promesa de hecho ajeno⁸¹⁸ comprometida por la universidad frente al licenciatario (*v.gr.*, asistencia técnica). Sin embargo, la mencionada figura parece que no es aplicable a este supuesto, ya que la obligación de colaboración nace a cargo de un determinado profesor a nivel interno (entre profesor y universidad), y no entre la universidad y el licenciatario. Además, si lo entendiésemos como promesa de hecho ajeno, la universidad asumiría frente al licenciatario una obligación de garantía con respecto a la actuación del profesor, y ello implicaría que si éste finalmente no cumpliera, la universidad debería indemnizar al licenciatario los daños y perjuicios causados por el incumplimiento⁸¹⁹; pero en ningún caso vendría obligada a cumplir la prestación encomendada al profesor (ya que no es una obligación de “hacer”), lo que, en

⁸¹⁸ En Derecho romano estaba prohibida la estipulación a favor de un tercero. En este sentido, DÍAZ BAUTISTA, A. y DÍAZ-BAUTISTA CREMADES, A. A., *El Derecho Romano como introducción al Derecho*, Ed. Diego Marín, Murcia, 2013, p. 254. Del mismo modo se consideraba nula toda estipulación en que uno de los sujetos prometía el hecho de un tercero ya que restringía el ámbito de libertad del obligado. Sin embargo, en Derecho contemporáneo sí que es admitida. Véase, GUILLÓN BALLESTEROS, A., “La promesa del hecho ajeno”, en *Anuario de Derecho Civil*, 1964, p.12, disponible en https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1964-10000300020_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_La_promesa_del_hecho_ajeno (Consultado el 02/09/2015). Por su parte, sobre el contrato a favor de tercero contemplado en el art. 1257. 2 CC, véase PÉREZ CONESA, C., “Eficacia ...”, cit., pp. 1138 y ss.

⁸¹⁹ Algunos autores, sin embargo, consideran que la obligación del promitente no consiste en asumir el riesgo de incumplimiento del tercero, sino en reparar el daño causado al promisorio. En este último sentido, CRISTÓBAL-MONTES, A., “Naturaleza jurídica y efectos de la obligación que nace de la promesa del hecho ajeno”, en *Revista de Derecho Privado*, vol. 58, núm. 8, 1974, pp. 661-669, p. 668.

última instancia, menoscabaría el objeto de licencia –la patente–, y permitiría al licenciatarario resolver el contrato por no haberle sido garantizada una correcta explotación.

Por tanto, para poder articular esta continuidad en la obligación de colaboración del profesor cuando éste hubiese perdido tal condición (extinción de la relación de servicios), y a pesar de que el legislador no lo haya contemplado, lo que debería hacer la universidad es requerir del profesor-inventor un compromiso expreso y por escrito de colaboración con la universidad durante toda la vida de la patente⁸²⁰; colaboración que va de suyo mientras está constante su relación con la universidad –pues así lo exige la Ley–, pero que hace falta asegurar para el caso de que dicha relación se extinga; debiendo ser el compromiso el de facilitar a la universidad todos los conocimientos necesarios para que un tercero autorizado pueda cumplir con dicha función durante la vida de la patente. A nuestro juicio, esta medida se entiende razonable ya que el vínculo del que hablábamos *supra* del profesor con la patente de la que se reputa inventor se mantiene al margen de la relación de dependencia. Además, en un escenario de buenas prácticas, el requerimiento al profesor de un compromiso como el expuesto debería convertirse en requisito *sine-quantum* a exigir por la universidad para poder decidir si proceder o no a patentar la invención cuando el profesor se la comunique, ya que con esta medida se estaría asegurando la universidad la correcta explotación de la misma, bien por sí, bien por tercero. En todo caso, la previsión es perfectamente compatible con el presumible carácter no salarial de la participación en beneficios del profesor implicado⁸²¹, razón por la cual tal participación podría mantenerse tras la extinción de su relación laboral o funcionarial.

Como apunte final, y como medida adicional, sería conveniente la designación del profesor en el contrato de licencia, no como parte del mismo sino como inventor. Y si se trata de una invención alcanzada en el seno de un grupo de investigación,

⁸²⁰ Véase el Anexo II.

⁸²¹ Entendemos que, ante el silencio del legislador en cuanto a la naturaleza de esta participación en beneficios en sede de invenciones universitarias, se podría aplicar por analogía lo establecido para el personal de los Entes Públicos de Investigación, esto es, una participación en beneficios que no tiene carácter retributivo o salarial (art. 20.9 LP/ 21.7 NLP)

se deberían designar los profesores concretos que se han reputado inventores.

2. La universidad como licenciante

Las peculiaridades del contrato de licencia de patente cuando la universidad es parte licenciante se manifiestan, no sólo en su preparación y adjudicación, sino también en el contenido del contrato ya que para el cumplimiento de alguna de sus obligaciones deberá contar con la ya referida colaboración del profesor. Dichas obligaciones contractuales tienen un origen variado. De un lado, encontramos aquellas que con carácter imperativo exige la LP/NLP o las disposiciones generales de Derecho común (obligaciones incondicionalmente necesarias). De otro, y teniendo también su fundamento en la Ley aunque en previsiones de Derecho dispositivo, cabe hablar de aquellas obligaciones que sólo lo serán si las partes las asumen como tales en el contrato (obligaciones condicionalmente necesarias). Por último, cabe distinguir las obligaciones que son fruto de la autonomía de la voluntad de las partes y que son fijadas con base en la libertad de pactos (obligaciones facultativas)⁸²².

⁸²² Normalmente se habla de obligaciones o cargas negociales porque el negocio jurídico se configura como cauce fundamental de exteriorización de la autonomía privada. No obstante, el contrato es el más típico negocio obligatorio y, en concreto, es el caso que a nosotros ocupa. Con carácter general, sobre la autonomía de la voluntad de cómo fuente de cargas del acreedor, véase CABANILLAS SÁNCHEZ, A., *Las cargas del acreedor en Derecho Civil y en el Mercantil*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1988, pp. 313 y ss. Los arts. 36 LCTI y 55 LES contemplan ambos la sujeción del contrato al principio de libertad de pactos. No obstante esta libertad se encuentra limitada por las normas de defensa de la competencia existentes tanto a nivel nacional, por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, como a nivel comunitario, por el art. 101 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su normativa de desarrollo, entre la que cabe mencionar el Reglamento (UE) No 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, más conocido por Reglamento de Exención por Categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología (RECATT). Cabe decir que, a pesar de no descuidar sus disposiciones, esta última norma está dedicada expresamente a los contratos celebrados entre empresas.

A) Obligación de transmitir los conocimientos técnicos necesarios para explotar la invención patentada

a) Obligación de transmisión de los conocimientos técnicos necesarios para asegurar una adecuada explotación

Con carácter general y salvo pacto en contrario, el licenciante debe poner a disposición del licenciatarlo los conocimientos técnicos que posea y resulten necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención (art. 76.1 LP/ 84.1 NLP). Ésta es la regla general propuesta por el legislador español con ánimo de cumplir con la obligación legal de explotar la patente o, como en este caso, de que exista una eficaz transferencia de tecnología, ya que difícilmente se podrá explotar de manera correcta una invención si no se dispone de toda la información sobre la misma⁸²³.

Esto significa que, si no se acuerda otra cosa, el licenciante se encuentra obligado a transmitir, junto a la facultad de explotar la invención patentada, todo conocimiento técnico necesario para su correcta ejecución⁸²⁴. Ahora bien, a nuestros efectos, dos cuestiones se convierten en relevantes. De un lado hemos de determinar quién es el sujeto obligado por este precepto –la universidad con carácter general o el profesor de manera particular– que, adelantamos, no tiene que coincidir con el ejecutor final de la misma. De otro, habrá que precisar cuál es el alcance material de la obligación de transmitir dichos conocimientos técnicos, para lo que es indispensable identificar qué conocimientos se entienden como

⁸²³ En líneas similares, el acuerdo ADPIC exige al solicitante de una patente la divulgación de la invención de manera suficiente, clara y completa con la finalidad de que un experto en la materia pueda ejecutar la invención; exigencia que incluye la posibilidad de requerir al solicitante que indique la mejor manera de ejecutar la invención (art. 29. 1 ADPIC). Previsión que, además, ha sido parcialmente reproducida por la actual LP y NLP cuando estipulan la necesidad de una descripción de la invención en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla (art. 25.1 LP/ 27.1 NLP).

⁸²⁴ Otros ordenamientos europeos, sin embargo, dejan al arbitrio de las partes esta cuestión, siendo éstas las que, en virtud de su libertad contractual, deciden otorgar el carácter de obligatorio a dicha comunicación de conocimientos. Sobre este extremo, MARTÍN ARESTI, P., (en *La licencia ...*, cit., p. 194) que se refiere a autores como KRASSER R. y SCHMIDT, H. D., “Der Lizenzverg über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts”, en *GRUR*, 1982, pp. 324 y ss, p. 329 y PAGENBERG y GEISSLER, *Lizenzverträge*, 3 Auf. Carl Heymanns KG, 1991, p. 112, entre otros.

“necesarios” (en contraposición a otros cuya transmisión es voluntaria), para lo que habrá que reflexionar sobre su contenido técnico y sobre la vertiente temporal del mismo.

Por lo que se refiere a la primera cuestión de carácter subjetivo, la LP/NLP es contundente al determinar que es el licenciante el que debe facilitar los conocimientos técnicos que posea. Cabe comenzar señalando que, cuando la universidad se dispone a licenciar una patente, significa que ya se encuentra en posesión, no sólo de la regla técnica que configura la invención, sino también de todos “*los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan*” (art. 18.1 LP/ 18.1 NLP), es decir, de aquellos los conocimientos técnicos para que la invención sea ejecutable. Ahora bien, estos conocimientos pueden no ser suficientes para desarrollar una correcta explotación de la invención, que es lo verdaderamente exigido por el precepto. Se hace, entonces, necesario diferenciar entre dos situaciones: que la invención sea ejecutable o que sea explotable. Así, mientras que la ejecutabilidad de la invención significa que “la regla técnica en que consiste la invención puede ser puesta en práctica por cualquier experto en la materia sin necesidad de desarrollar una ulterior actividad inventiva”; la explotabilidad de la misma conlleva que la invención patentada puede ser incorporada inmediatamente a un proceso de producción para el mercado⁸²⁵. La ejecutabilidad, por tanto, se da en un estadio anterior a la explotabilidad, y la falta de carácter ejecutable se traduce en una deficiencia en la invención que no permite que sea utilizada para su fin⁸²⁶. Podríamos asegurar entonces que una invención explotable siempre va a ser ejecutable, pero no a la inversa.

Pues bien, de la literalidad de la LP/NLP se desprende que es la universidad (en su condición de licenciante) la que debe garantizar al licenciatarario una explotación adecuada de la invención, por lo que es ella la que queda obligada por el precepto (art. 76.1/ 84.1). Sin embargo, para poder cumplir tal obligación se han de

⁸²⁵ Sobre estas dos definiciones véase, MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., pp. 2096-2206, p. 2149. Además, afirma la autora, mientras que toda invención explotable es ejecutable, no toda invención ejecutable es susceptible de explotación inmediata.

⁸²⁶ Sobre la inejecutabilidad de la invención y la obligación de saneamiento por vicios redhibitorios por parte de la universidad, véase *infra*.

transmitir aquellos conocimientos que hacen que la invención sea explotable; conocimientos que pueden no estar en posesión de la universidad sino del profesor inventor de la misma. Es aquí donde necesariamente se manifiesta la conexión entre esta obligación de la universidad y la ya mencionada obligación de colaboración del profesor fruto del vínculo especial existente entre éste y su invención (art. 18.2 LP/ 18.4 NLP/ 15.1 LCTI). El profesor debe, en consecuencia, proporcionar los conocimientos que permitan al licenciario una correcta explotación de la patente. Se ha de precisar, entonces, el alcance de dicha obligación, delimitando material y temporalmente los conocimientos que necesariamente se han de facilitar.

El legislador se refiere a los “conocimientos técnicos necesarios” [para una adecuada explotación], pero no concreta cuáles puedan ser, por lo que la primera labor consiste en delimitarlos. En una primera aproximación, el art. 1.1 i) del Reglamento de Exención por Categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología (RECATT)⁸²⁷ se refiere a ellos como “*conjunto de información práctica derivada de pruebas y ensayos que es secreta, es decir, no de dominio público o fácilmente accesible; sustancial, es decir, importante y útil para la producción de los productos contractuales; y determinada, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad*”. De esta definición se desprenden varias notas como puedan ser el carácter secreto de la información, la tecnicidad y la sustancialidad de dichos conocimientos; características que, precisamente, vienen a coincidir con las que la doctrina viene predicando del denominado *know-how*⁸²⁸. Se conoce como tal aquel “conjunto de conocimientos (no patentados), informaciones y habilidades que en su globalidad pueden ser consideradas secretas y que resultan imprescindibles para hacer practicables determinados

⁸²⁷ Reglamento (UE) núm. 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. DOUE L 93/17, de 28 de marzo de 2014.

⁸²⁸ El término “*know-how*” proviene de la expresión superior “*to know how to do it*” (saber cómo hacerlo). Otras expresiones se han utilizado para hacer alusión a esta realidad, así en la traducción del Reglamento Comunitario 4087/88 relativo a los acuerdos de franquicia se refieren a éste como “saber hacer” (equivalente a la expresión francesa “*savoir faire*”).

procesos”⁸²⁹. El TS también lo ha definido en alguna ocasión como el “conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio u obtener una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación”⁸³⁰.

Como se aprecia, en ambas definiciones de *know-how* se hace hincapié en la ausencia de divulgación de estos conocimientos⁸³¹ [de lo que deriva su carácter secreto⁸³²], y también en su carácter necesario; y es, precisamente, en este último

⁸²⁹ Esta definición es la adoptada por RIZZO, S., “Los contratos de transferencia de tecnología: licencia de patentes y transferencia de *know-how*”, 2011, pp. 1-54. p. 21, disponible en <http://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf> (Consultado el 27/08/2013). Desde un punto de vista estratégico-empresarial, se podría entender como “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto”. Definición otorgada por GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*. Ed. Tecnos, Madrid, 1974, p. 66. La nota común a ambas definiciones es el carácter secreto de estos conocimientos que los convierte en valiosos

⁸³⁰ Véase, STS de 21 de octubre de 2005 (RJ 2005, 8274). El TS apunta varias notas que vienen a caracterizar el *know-how*, a saber: 1) difícilmente accesible; 2) se valora con carácter global, no los elementos por separado; 3) carácter sustancial y 4) valor patrimonial.

⁸³¹ En este mismo sentido, el art. 39 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a estos conocimientos como “*información no divulgada*”, esto es, información no conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en la materia, con cierto valor comercial (precisamente por ser secreta) y sobre la que se hayan tomado medidas razonables para este fin. Dicho acuerdo permite, tanto a las personas físicas como las jurídicas, en nuestro caso la universidad, impedir que dicha información se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, entendiéndose como tal el incumplimiento de contrato, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, y la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas (art. 39.2 ADPIC). En cumplimiento de este precepto, nuestro ordenamiento ha previsto que el adquirente o licenciataria a quien se le comuniquen dichos conocimientos secretos deba adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación (art. 76.2 LP/ 84.2 PLP).

⁸³² No debe confundirse el *know-how* con el secreto industrial. En ocasiones, la doctrina los trata de manera indistinta, y en otras, subsume un concepto dentro del otro (secreto industrial como parte del *know-how*). Esta concepción amplia de *know-how* es la que contempla la Ley de Competencia Desleal, en sus arts. 13 y 14 y es la asumida por autores como GÓMEZ SEGADE, J. A., en “Algunos aspectos de la licencia de *know-how*. Comentario a la STS (Sala Primera) de 24 de octubre de 1979”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 7, 1981, pp. 201-224, p. 209; y MARTÍN ARESTI, P., en *La licencia ...*, cit., p. 117. En todo caso, el secreto industrial es aquel conjunto de conocimientos técnicos que aporta ventajas empresariales –normalmente tiene que ver con la estrategia empresarial o con la forma de comercialización (información financiera, información empresarial)–, razón por la que se decide mantener en secreto. La SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011/37159), o la SAP Barcelona (15ª) 443/2005, 26/10 (AC 2006\365) ponen de manifiesto que no forma parte del secreto empresarial (industrial) la información que se desprende de las habilidades, capacidades y experiencia profesional del sujeto; notas que, sin embargo, son definitorias del *know-how*. Además, la existencia de secreto industrial se fundamenta en la intervención positiva de su titular para preservar la condición de “desconocido por el público” que lo caracteriza, es decir, precisará la adopción de medidas preventivas que eviten su divulgación ya que, en caso de que trascienda, perdería precisamente ese perfil secreto. El *know-*

matiz donde reside la clave para delimitar materialmente los conocimientos que deben ser transmitidos al licenciatarario, ya que “este carácter necesario” puede ir ligado a diversas realidades. Así, estos conocimientos pueden referirse a la ejecución y puesta en marcha de la invención, pero, en ocasiones, podrían superar la mera explotación de la misma, en cuyo caso, sería cuestionable su inclusión como objeto material de la obligación de transmisión. Resulta, pues, imprescindible realizar una categorización del *know-how* que nos permita identificar el alcance material de la obligación.

Entendiendo el *know how* como el conjunto de conocimientos secretos y no patentados que se encuentran en poder del profesor, cabría distinguir, en primer lugar, aquellos que están relacionados con la patente objeto de licencia y que son necesarios para su correcta explotación (*know-how* necesario)⁸³³. Éstos no presentan mayor duda y, de manera evidente, se entienden incluidos en la obligación que nos ocupa. Adicionalmente, cabría hablar de los que son ajenos a la patente licenciada o exceden de la mera explotación de la invención patentada (*know-how* adicional) y, por tanto, el profesor podría disponer de ellos libremente [siempre que no afecten a otro resultado]. Entendemos que éstos quedarían al margen de la obligación de comunicar los conocimientos técnicos que sirvan para una efectiva explotación de la patente y, en caso de ser patentables, una vez protegidos podrían ser objeto de una nueva licencia de patente. En caso de que no lo fueran, cabría la posibilidad de explotarlos como licencia de *know-how*.

Entenderemos, pues, que tan sólo el “*know-how* necesario” para una explotación adecuada de la invención será el que el profesor deba transmitir al licenciatarario, esto es, el conjunto de conocimientos y/o habilidades técnicas que se derivan del estudio e investigaciones relacionadas con el resultado obtenido y que, siendo imprescindibles para el desarrollo y explotación del mismo y no estando protegidas por patente, tienen un cierto carácter inaccesible por pertenecer a la

how, sin embargo, pese a mantenerse normalmente oculto, por pertenecer a la esfera interna del inventor o del titular de la invención, no perdería su razón de ser en caso de llegar a ser accesible a quien pretende explotarla. Ese ánimo de preservar la inaccesibilidad de la información sería otra nota que permite diferenciar ambas figuras.

⁸³³ Algún autor lo denomina “*know-how* accesorio”. Sin embargo, a nuestro juicio, este calificativo, que podría ser adecuado al aludir a algo “2” (patente), es, sin embargo, insuficiente, ya que el carácter verdaderamente destacable por la LP/NLP es que estos conocimientos accesorios sean “necesarios”. Sobre la concepción de los conocimientos técnicos como *know-how* accesorio véase,

esfera interna de su titular [definición propia]. En todo caso, cabe apuntar que aunque estemos refiriéndonos a conocimientos que no se encuentran patentados, esto no significa que en un futuro lo puedan ser, de ahí que el legislador exija al licenciatarario, como contramedida, la adopción de las medidas necesarias para evitar su divulgación (art. 76.2 LP/ 84.2 NLP)⁸³⁴.

Otra cuestión relevante referida al ámbito material de esta obligación consiste en determinar qué se entiende por una explotación adecuada de la invención. Es obvio que para ello debemos estar al mercado concreto y al grado de madurez técnica de la invención. En este sentido, y en el caso de que el licenciante explotase también la invención patentada, las características de esta explotación podrían servir como referencia para tal fin⁸³⁵. Así, a título ilustrativo, si el licenciatarario posee un nivel tecnológico similar al del licenciante en el área de la patente o, al menos, adecuado para desarrollar la invención, la universidad sólo debería facilitar los conocimientos técnicos relativos a la invención; sin embargo, si el licenciatarario carece conocimientos aplicados en la materia, el licenciante debería colaborar en un mayor grado⁸³⁶. En el caso que nos ocupa, sin embargo, es probable que la universidad no haya explotado previamente dicha invención patentada, tornándose más compleja la determinación de los conocimientos que han de suministrarse, por lo que esta cuestión se podría someter al juicio de expertos en la materia⁸³⁷. Sin embargo, el problema radica en la concreción de los encargados de emitir dicho juicio. A nuestro entender, este “comité” debería ser creado *ad hoc* para cada caso concreto, y estar integrado por el profesor/es que han desarrollado la invención y que conocen la utilidad de la misma, ya que éstos son, sin duda, los que mejor pueden discriminar entre los conocimientos que son indispensables para una adecuada explotación de la invención patentada y cuáles superan ese límite.

En lo que se refiere a la vertiente temporal de la obligación, los conocimientos

⁸³⁴ La regulación de este deber del licenciatarario es acertada, a nuestro juicio, ya que incluso en el caso de que se tratase de conocimientos no patentables, podrían tener cierto valor económico.

⁸³⁵ MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., p. 2153.

⁸³⁶ En esta línea de pensamiento, en sede de licencia de *know-how*, véase CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M. C., “Aspectos jurídicos de los contratos de cesión y licencia de *know-how* en Derecho español”, en *Revist@ e-Mercatoria*, vol. 10, núm. 1, enero-junio 2011, pp. 1-33, p. 10.

⁸³⁷ MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., p. 2153.

técnicos que el licenciante ha de poner a disposición del licenciario serán aquéllos de los que disponga en el momento de transmitir la invención pero no los obtenidos en un momento posterior⁸³⁸, pues es lógico pensar que la invención se puede explotar con los conocimientos disponibles hasta ese momento, pudiendo conformar los conocimientos posteriores el objeto de futuras transmisiones. En definitiva, estos conocimientos sobrevenidos se podrían transmitir al hilo de la obligación de comunicación al licenciario de mejoras de la referida invención⁸³⁹, por lo que, a nuestro juicio, quedan excluidos de la obligación de transmisión analizada.

Por último, la distinción realizada entre “*know-how* necesario” y “*know-how* adicional”, nos permite identificar la manera más efectiva de transmitir cada uno de ellos. Así, mientras que en el primero, lo idóneo será la inserción de una cláusula en el contrato de licencia de patente, en el caso del segundo, y puesto que se trata de *know-how* adicional⁸⁴⁰ no patentado se podrá transmitir, si así se decide, o bien en un contrato separado de licencia o cesión de *know-how*⁸⁴¹, o bien

⁸³⁸ La finalidad que persigue el legislador con esta norma es de garantía (interpretación restrictiva).

⁸³⁹ En este sentido, BAYLOS CORROZA, H., “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en *Jornadas sobre la Nueva Ley española de Patentes, Tecnología, Industria y Patentes en la España Comunitaria*, en Barcelona, 14 y 15 de mayo de 1987, p. 25. También en este sentido, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia ...*, cit., p. 197. En nuestra opinión, los conocimientos posteriores que excedan de una simple mejora precisarán un contrato diferente.

⁸⁴⁰ Cabe advertir que el *know-how* puede constituir el objeto de negocios jurídicos por sí mismo y la justificación de su transmisibilidad se basa en su intrínseco valor patrimonial merecedor de protección. Al respecto, véase SERRANO-PIEDCASAS, J. R., “Consideraciones en torno a la protección penal del *Know-how*”, en *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, Tomo 43, Fasc/mes 3, 1990, pp. 859-878, p. 862.

⁸⁴¹ La articulación de la transmisión del *know-how* a través de un contrato separado y autónomo respecto del de licencia de patente no implica que ambos contratos queden totalmente desligados. Como hemos apuntado, este *know-how* adicional, aunque exceda de los conocimientos que obligatoriamente se han de transmitir, en ocasiones, podría tener como base precisamente la patente licenciada. De ahí que parte de la doctrina califique a ambos de contratos conexos. En este sentido, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia ...*, cit., p. 119; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*, ed. Civitas, Madrid, 1995, pp. 77 y ss. En estos casos, conviene hablar de contratos que, teniendo carácter individualizado y autónomo, comparten un nexo funcional. Sobre los requisitos esenciales, pluralidad de contratos y nexo causal, en los contratos conexos, véase el estudio realizado por LÓPEZ FRÍAS, A., *Los contratos conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal*, Ed. Bosch, Barcelona, 1994, p. 276 y ss. Normalmente se acudirá a este mecanismo cuando las actuaciones relativas a la invención patentada, como las que se refieren a los elementos no patentados imprescindibles para su ejecución, pretendan conseguir un mismo propósito final para una efectiva transferencia de tecnología. Con carácter general, DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Tomo I*, Ed. Madrid, 1996, pp. 388 y 389, pone de manifiesto que la unión de contratos se realiza precisamente para conseguir la finalidad empírica que persiguen. Además, autores como JORDANO, J. B., (“Contratos mixtos y unión de contratos. Comentario a la STS de

a partir de un contrato de licencia mixta, con objeto plural, compuesto por la patente y el *know-how*⁸⁴².

La práctica habitual que ha venido desarrollando la universidad española es variada⁸⁴³. La mayor parte de las universidades se acoge a la posibilidad que brinda el art. 76.1 LP/ 84.1 NLP de estipular la intransmisibilidad de dichos conocimientos técnicos o incluso de modular dicha obligación de manera expresa. A nuestro juicio, es recomendable acudir a esta posibilidad legal de modular la obligación cuando se trate de una licencia parcial de patente, esto es, cuando el licenciario tan sólo esté autorizado a realizar algún/os acto/s relativo/s a la patente, ya que en ese caso, la universidad pone a disposición del licenciario tan sólo aquellos conocimientos que atañen a esa esfera concreta de la explotación, quedando excluidos el resto de conocimientos que no tengan cabida dentro de las facultades cedidas. La segunda práctica más utilizada es la inserción de cláusulas accesorias en el contrato de licencia de patente, en las que se fijarán los extremos de la transferencia de *know-how*⁸⁴⁴.

b) Diferencias con la obligación de asistencia técnica

27 de febrero de 1951”, en *Anuario de Derecho Civil (ADC)*, 1951, pp. 321- 339, p. 334) o MARTÍN ARESTI, P., (*La licencia contractual de patente*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997. p. 120) apuntan que los contratos coligados o conexos encuentran su fundamento en la existencia de una pluralidad de causas. En todo caso, y con perspectiva comparada, sobre la falta de uniformidad y discusiones doctrinales terminológicas en torno a la calificación de los contratos de transferencia de *know-how*, plenamente recomendable la lectura, BENAVENTE CHORRES, H., “El contrato de Know How o de provisión de conocimientos técnicos: Aspectos a ser considerados para su regulación normativa”, en *Revista Ius et Praxis*, vol. 14, núm. 2, 2008, pp. 407- 457, p. 411.

⁸⁴² La licencia mixta conforma tan sólo una subespecie dentro de una categoría superior denominada “contratos mixtos”. Así, en estos contratos, dicho carácter mixto puede venir determinado por la incorporación de elementos procedentes de diversos tipos contractuales, o bien por la pluralidad en el objeto. Éste último es el caso que nos ocupa. Sobre esta materia véase, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia ...*, cit., p. 121. Ambos objetos, aún estando relacionados por la función que persigue el contrato (causa única), revisten carácter autónomo e independiente. Véase, FERNÁNDEZ NOVOA, C. y GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *La modernización... cit.*, p. 248.

⁸⁴³ Tan sólo un número escaso de universidades públicas españolas facilitan el libre acceso, a través de sus páginas *web*, a sus modelos de contrato de licencia de patente. De ahí que el análisis se vea constreñido a los datos disponibles.

⁸⁴⁴ Ésta conforma la práctica suscrita por la UNED en su actuación conjunta con el CSIC, en ciertos contratos de licencia celebrados con el sector privado; también la adopta la Universidad de Alicante en determinadas ocasiones.

Aunque estén íntimamente relacionadas y en la práctica se tiendan a confundir⁸⁴⁵, la obligación de prestación de asistencia técnica es totalmente separable de la obligación de transmitir los conocimientos técnicos necesarios para una adecuada explotación de la patente. Una de las características que hemos identificado como principal en los conocimientos que necesariamente debe transmitir el licenciante [salvo pacto en contrario] es su carácter secreto; y precisamente éste es el elemento diferenciador entre ambas instituciones.

En la obligación de prestar asistencia técnica, el licenciante debe poner a disposición del licenciataro conocimientos que, si bien son necesarios para la explotación de la patente, son conocidos con carácter previo a la revelación de la invención. Se trata de conocimientos accesibles, que forman parte del estado de la técnica y que constituyen una herramienta básica para la ejecución de la invención. Podríamos hablar de conocimientos que sin ser secretos, son sin embargo desconocidos para el licenciataro⁸⁴⁶. Esta noción suele incluir también conductas que implican “un hacer”, como podría ser el adiestramiento del personal para desarrollar la regla técnica patentada, labor que, al igual que en la obligación de transmisión del *know-how* necesario, deberá llevar a cabo el profesor implicado en la invención por el mismo razonamiento antes argumentado.

Pero, aunque en ambos casos, el reflejo se proyecte sobre una misma obligación de colaboración del profesor, hacer esta distinción es crucial ya que el origen de la obligación que nace para la universidad difiere en una situación u otra. Así, a pesar de no estar recogida en la LP/NLP, la obligación de prestar asistencia técnica cabe deducirla de las disposiciones generales de Derecho Común⁸⁴⁷ y, en concreto, del art. 1258 CC cuando estipula que “*los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley*”. En los mismos

⁸⁴⁵ A título ilustrativo, véanse las cláusulas para un contrato de licencia propuestas por la Universidad Politécnica de Valencia, disponible en <http://www.upv.es/entidades/CTT/conocimiento/902012normalc.html> (Consultado el 20/09/2015).

⁸⁴⁶ MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., p. 2153.

⁸⁴⁷ MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., p. 2154.

términos se pronuncia el art. 57 CCom en las disposiciones generales sobre los contratos de comercio.

El hecho de que el legislador no haya recogido esta prestación de asistencia técnica en una Ley especial (LP/NLP) y su origen se encuentre en el Derecho común, hace que esta obligación tenga un carácter indisponible por las partes, lo que significa que no cabe pacto en contrario, posibilidad que, sin embargo, sí existía respecto de la obligación de transmisión estudiada *supra*; lo cual resulta lógico al garantizar como mínimo, la puesta en marcha de la invención para el comienzo de su explotación.

B) Obligación de saneamiento por evicción

La obligación fundamental del licenciante es la de garantizar al licenciatarlo el “goce pacífico” del bien objeto del contrato de licencia (la patente) durante el tiempo acordado, esto es, tiene la obligación de garantizar al licenciatarlo la posibilidad de realizar la explotación de la patente universitaria. Así, la universidad responderá, salvo pacto en contrario⁸⁴⁸, si, tras suscribir el contrato de licencia se declara que no es titular de la patente o que carecía de las facultades necesarias para su celebración (art. 77.1 LP⁸⁴⁹/ 85.1 NLP), lo que se puede producir en diversas situaciones.

Una de las situaciones posibles se desencadena cuando una sentencia firme reconoce el mejor derecho de un tercero y, como consecuencia, el licenciatarlo es privado del derecho de explotación de la patente. Esto puede ocurrir si la universidad licencia una patente respecto de la cual, en realidad, no es titular

⁸⁴⁸ La posibilidad de excluir esta responsabilidad de la universidad mediante pacto no será factible cuando medie mala fe por su parte. Ésta se presume *iuris tantum* ésta cuando no hubiese puesto a disposición del licenciatarlo documentos relativos a la patentabilidad de la invención licenciada haciéndolos constar en el contrato con mención individualizada (art. 77.2 LP/ 85.2 NLP).

⁸⁴⁹ Por su parte, MARTÍN ARESTI, P. delimita el ámbito subjetivo abarcado por este precepto, a saber: 1) Los titulares de una patente (o solicitud de patente) que otorgan licencias sobre la misma demostrándose posteriormente que carecen de dicho título; 2) los titulares de una patente (o solicitud de patente) que carecen de facultades para transmitirla sin consentimiento (como sucede en el caso de la co-titularidad) y 3) aquéllos que, sin ser titulares, conceden licencias de patente por disponer de otro título sobre la misma (licenciatarlo, usufructuario). (en *La licencia ...*, cit., p. 138).

registral⁸⁵⁰, como podría ser el caso de las invenciones del profesor contratadas cuya titularidad corresponde al profesor por virtud del contrato⁸⁵¹ o también de aquellas invenciones realizadas por el PAS reputadas libres o por el Profesor Asociado sin función de investigación⁸⁵². En todos estos casos los legitimados (profesor o PAS), podrían hacer valer su condición de titulares ante la universidad con base en su condición de inventores (art. 12.1 LP/ 12.1 NLP)⁸⁵³. La responsabilidad de la universidad está ligada a su falta de titularidad del derecho a la patente que, desde que se obtuvo la invención patentable, pertenecía al personal a su servicio, y el licenciataria perdería su derecho por la inscripción registral del nuevo titular (art. 13.1 LP/ 13.1 NLP). La universidad debe entonces responder de la pérdida patrimonial que para el licenciataria ocasione esta falta de titularidad. En cualquier caso, y siempre que el profesor o PAS no solicite la nulidad de la patente⁸⁵⁴, tanto el licenciataria como la universidad, que de buena fe hubiesen estado explotando la patente con carácter previo a la inscripción de la demanda judicial o hubieran realizado preparativos previos para ello, podrían continuar o comenzar dicha explotación si solicitan una licencia no exclusiva a su nuevo titular⁸⁵⁵.

⁸⁵⁰ Para simplificar, nos centraremos en la patente ya concedida, aunque todo el planteamiento es predicable de la licencia de solicitud de patente, con sus peculiaridades. Sobre ellas, MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., pp. 2144 y ss.

⁸⁵¹ Sirva para ilustrar este supuesto, y a nivel comparado, el conocido caso *Standford Jr. University v. Roche Molecular Systems Inc.*, 131 S.Ct. 2188, 98 USPQ2d 1761 (2011) (82 PTCJ 184, 6/10/2011).

⁸⁵² Sobre la clasificación de las invenciones universitarias y su régimen aplicable, véanse los Capítulos II y III.

⁸⁵³ Art. 12.1 LP/ 12.1 NLP: “*Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle*”.

⁸⁵⁴ Posibilidad que le brinda el art. 114. 1 d) LP/ 102.1 e) NLP. En este caso, el art. 114.2 LP/ 104.3 NLP dispone que la indemnización de daños y perjuicios tundra lugar tan solo cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala fe. En consecuencia, y desde el punto de vista del licenciataria, es aconsejable pactar un régimen específico que garantice una mayor protección del licenciataria si acontece este supuesto; posibilidad permitida por el art. 77.1 LP/ 77.1 NLP que permite pactar una responsabilidad mayor para el licenciante. En este mismo sentido, MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., p. 2146.

⁸⁵⁵ El art. 13.2 LP/ 13.2 NLP fijan los plazos para realizar esta solicitud. Será de dos meses para la universidad licenciante y de cuatro meses para el licenciataria, a contar desde la recepción de la notificación de la OEPM donde consta la inscripción del nuevo titular.

Otra situación podría darse de carecer la universidad de las facultades necesarias para celebrar el contrato de licencia. El supuesto más común⁸⁵⁶ sería que la universidad hubiese concedido una licencia exclusiva sobre una patente universitaria y, posteriormente, concediese otra licencia a un tercero⁸⁵⁷. Es evidente que el carácter exclusivo de la licencia previa hace que no sea posible conceder nuevas licencias sobre la misma patente (misma aplicación, mismo territorio o mismos derechos de explotación) (art. 75.6 LP/ 83.6 NLP)⁸⁵⁸.

En ambas situaciones, la imposibilidad de mantener al licenciatarario en el goce pacífico de la cosa, hace surgir para la universidad licenciante la responsabilidad por evicción, para lo cual la Ley remite a las normas de saneamiento por evicción del CC (art. 77.3 LP/ 85.3 NLP). En principio, y tal y como se ha adelantado *supra*, resultarán de aplicación las normas relativas al contrato de arrendamiento; en concreto, los arts. 1554.3 y 1556 CC, resultando así, de una lectura conjunta de ambos preceptos, que en caso de que la universidad no hubiese garantizado el goce pacífico (una correcta explotación) de la patente objeto de licencia, el licenciatarario podrá pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente.

C) Obligación de saneamiento por vicios

La LP/NLP no prevé la obligación del licenciante de responder por los vicios que presente la invención, lo que, en principio, puede parecer lógico debido a la

⁸⁵⁶ Otro supuesto, menos común, es el preuso, esto es, cuando un tercero de buena fe viniese explotando o hubiese realizado preparativos serios para explotar la patente desde antes de su solicitud (prioridad) en el mismo territorio para el cual se concede la licencia exclusiva. En este caso, el licenciante también debe tolerar dicha explotación lo que perjudica el derecho del licenciatarario exclusivo (art. 54.1 LP/ 63.2 NLP).

⁸⁵⁷ Podría también suceder que se hubiese concedido con carácter previo una licencia no exclusiva y posteriormente una con carácter exclusivo. Debe mantenerse, pues, la licencia que primero se inscribió, con independencia de su carácter exclusivo o no. A falta de registro, se otorgará preferencia al licenciatarario que presente un título de fecha cierta más antigua. MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., p. 2147.

⁸⁵⁸ En este sentido, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos ...*, cit., pp. 70 y ss. Se trata de un precepto que refuerza el sistema de derechos de exclusiva, dotándolo de significado y armonía. En todo caso, la universidad, a nuestro juicio, debería abstenerse de conceder licencia exclusiva pudiendo, con carácter previo y de manera expresa, reservarse el derecho de utilización de la misma.

obligación del licenciante de comunicar al licenciatarlo los conocimientos técnicos que posea y sean necesarios para una adecuada explotación⁸⁵⁹. Sin embargo, a pesar de que ambas persigan un mismo fin, se trata de dos obligaciones de naturaleza y contenido distintos⁸⁶⁰.

De nuevo, la diferencia radica en distinguir entre ejecutabilidad y explotabilidad de la invención. Así, mientras que la responsabilidad por falta de explotabilidad pertenece, como hemos apuntado *supra*, a otra esfera, en concreto deriva de la obligación de comunicar los conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la invención (art. 76.1 LP/ 84.1 NLP), el saneamiento por vicios ocultos (vicios redhibitorios) se refiere, concretamente, a la responsabilidad generada por falta de ejecutabilidad de la invención.

En la medida en que una invención explotable se presupone ejecutable, podría parecer innecesaria la exigencia de esta última cualidad (ejecutabilidad) ya que parece quedar subsumida en la obligación de garantizar una explotación adecuada. Sin embargo, las partes han podido pactar la no transferencia de *know-how* necesario para una adecuada explotación, por lo que la responsabilidad de saneamiento por vicios se convierte en una garantía mínima de protección del licenciatarlo.

Es por ello que ante el vacío legal manifiesto en lo que se refiere a la falta de ejecutabilidad de la invención, resultarán de aplicación las normas contenidas en Derecho Común, en concreto, lo dispuesto en el art. 1484 CC⁸⁶¹ relativo a los vicios redhibitorios. En este sentido, es obligación de la universidad garantizar que la invención patentada objeto de licencia es propia para el uso al que se destina; obligación que parece encontrar su reflejo, no sólo en la del profesor de colaborar con la universidad para una efectiva explotación (arts. 18.1 LP/ 18.4 NLP/ 15 LCTI), sino también en aquélla que surge para el profesor, con carácter

⁸⁵⁹ Sobre esta obligación véase *infra*.

⁸⁶⁰ MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., p. 2148.

⁸⁶¹ Con carácter general, el art. 1553.1 CC expone que “*son aplicables al contrato de arrendamiento las disposiciones sobre saneamiento contenidas en el Título de la compraventa*”. No obstante, estas normas no siempre parecen ajustarse a la naturaleza del contrato de arrendamiento y a sus peculiaridades. Ya lo puso de manifiesto la STS, de 28 de mayo de 1907, Sección Civil, 107 (1907). Sobre este extremo, véase, COBACHO GÓMEZ, J. A., *La regulación de los arrendamientos rústicos en el Código Civil*, Ed. Universidad de Murcia, Colección Maior-12, 1989, p. 23.

ex ante, que consiste en comunicar junto con la invención, los conocimientos necesarios para que ésta sea patentada (art. 18.1 LP/ 18.1 NLP).

Ante el incumplimiento de esta obligación, el licenciario dispone de dos acciones que podrá interponer respecto de la universidad (art. 1486 CC). De un lado, la acción redhibitoria que conlleva la resolución del contrato, devolviéndole al licenciario las regalías que pagó; y si la universidad actuó de mala fe⁸⁶² por conocer estos vicios, debe abonar indemnización de daños y perjuicios. De otro, la acción *quanti minoris*, que le permitiría mantener el contrato reduciendo la cantidad proporcional de la regalía que se pactó. Es evidente que la responsabilidad de esta deficiencia de la invención también es predicable del profesor que, en este caso, perderá los derechos económicos que le hayan sido reconocidos, en concreto la participación en beneficios de dicha explotación (arts. 18.1 LP/ 18.1 NLP/ 21.2 NLP).

En todo caso, existen dos supuestos en los que esta responsabilidad debe quedar excluida, o al menos, no tiene por qué ser invocada debido a una actuación preventiva de las partes. Así, existe la posibilidad de que se pacte un período de prueba de la invención, en cuyo caso, el licenciario puede cerciorarse, con carácter previo, de la ejecutabilidad de la misma y de la conveniencia de su explotación. Asimismo, cuando se prevea la prestación de asistencia técnica por parte de la universidad y, por tanto, ésta [en concreto, del profesor] contribuya a su puesta en marcha, en caso de que no se cumpla, el licenciario directamente podrá resolver el contrato y solicitar indemnización⁸⁶³.

2. El licenciario

A) Obligación de pago

⁸⁶² En todo caso, el licenciario estaría legitimado para solicitar la nulidad de la patente precisamente por inejecutabilidad (art. 112.1 b) LP/ 102.1 b) NLP), produciéndose, así, una reiteración de remedios para una misma situación. Pero tan sólo le reportará beneficios económicos si el licenciante ha actuado de mala fe. Para MARTÍN ARESTI, P., si no se puede presumir la mala fe del licenciante en las condiciones del art. 77.2 LP, resultará más beneficioso para el licenciario exigir la responsabilidad contractual (en “Cesión ...”, cit., p. 2152).

⁸⁶³ MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., p. 2151.

En nuestro ordenamiento no existe ningún precepto en la LP que disponga la obligación del licenciataria de retribuir al licenciante por los derechos de explotación conferidos gracias a la licencia, lo que no impide que, en la práctica, el contrato se configure como de carácter oneroso, comprometiéndose el licenciataria a pagar un precio cierto a cambio del derecho a explotar una tecnología determinada durante el período de vigencia del contrato en los términos estipulados por las partes⁸⁶⁴. Esta costumbre o regla práctica se transforma en norma legal para el contexto universitario a través de la LES, cuyo art. 55 dispone que cualquier transmisión de derechos que se realice sobre los resultados de investigación debe suponer una contraprestación correspondiente a su valor de mercado⁸⁶⁵, precepto que resulta aplicable tanto a los contratos de cesión como a los de licencia de patente. En consecuencia, siempre que la universidad decida transmitir o licenciar sus patentes deberá hacerlo a título oneroso y las partes tan sólo podrán fijar aspectos de carácter formal como puedan ser las variables de cálculo, los plazos y demás términos delimitadores del contenido de la contraprestación⁸⁶⁶.

⁸⁶⁴ Sobre el carácter oneroso del contrato de licencia, véase *supra*, epígrafe II de este mismo Capítulo.

⁸⁶⁵ Desde un punto de vista económico, en el cálculo de la retribución se debería tener en cuenta la potencial ventaja competitiva que para el licenciataria supone introducirse en nuevos mercados asociados a la tecnología licenciada (contrarrestando, así, la barrera de entrada creada por el establecimiento de regalías). Es evidente que el licenciataria debe evaluar los potenciales beneficios que le reportará la referida licencia debiendo su previsión superar, en cómputo total, el importe debido sumado a los riesgos y gastos generados. En este mismo sentido se pronuncia, MILGRIM, R. M., en *Milgrim's guide ...*, *cit.*, p. 132, al establecer que la imposición de regalías supone una carga para el licenciataria que limita su capacidad competitiva. Todo ello, además, queda supeditado a la naturaleza de la tecnología licenciada (producto o procedimiento) y al contenido de los derechos transferidos (fabricación, utilización y comercialización, entre otras). Sobre esta cuestión véase BRUNSVOLD, B. G., O'REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B. en, *Drafting ...*, *cit.*, pp. 173 y ss.

⁸⁶⁶ En todo caso, la licencia deberá ser conforme a la regulación propia de cada Comunidad Autónoma en materia de investigación (art. 36 LCTI). De una lectura de las normas autonómicas en materia de investigación y desarrollo tecnológico, se desprende la voluntad del legislador, en consonancia con lo establecido a nivel estatal, de dejar al arbitrio de las partes los términos de contenido económico de las licencias de patente, no existiendo previsión específica al respecto en ninguna comunidad autónoma. Salvo las comunidades de País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha y Cataluña, el resto han desarrollado una regulación individual y específica en materia de investigación. Sus normativas autonómicas son las que siguen: Ley 7/1997, de 20 de noviembre, de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Illes Balears (modificada por la Ley 10/1999, de 23 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 7/1997, de 20 de noviembre, de la Investigación y del Desarrollo Tecnológico); Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid (el texto vigente ha sufrido varias modificaciones: por la Ley 8/1999, de 9 de abril, de Adecuación

Por regla general, las universidades españolas suelen prever en los contratos de licencia de patente una retribución basada en el pago de regalías periódicas. Normalmente, la fijación de estas regalías queda sometida a una variable relativa al producto/procedimiento patentado –normalmente las “ventas netas” del mismo o las “unidades fabricadas” durante un período de tiempo pactado–, haciéndolo constar en informes justificativos de las actuaciones realizadas por el licenciario⁸⁶⁷. No obstante, en algunas ocasiones, se ha perfeccionado esta modalidad añadiendo el pago de un importe fijo inicial en concepto de contraprestación parcial por los derechos conferidos⁸⁶⁸. En cualquier caso, y sin perjuicio del procedimiento de pago (plazo y forma)⁸⁶⁹, se deberá concretar⁸⁷⁰:

de la Normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público); Ley 5/2001, de 9 de julio, de Investigación Científica e Innovación de Canarias; Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación general de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica en Castilla y León; Ley 9/2003, de 12 de marzo, de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo y la Transferencia de Conocimientos en Aragón; Ley 8/2007, de 23 de abril, de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Región de Murcia; Ley 16/2007, de 3 de diciembre, de Ciencia y Conocimiento de Andalucía; Ley 2/2009, de 14 de abril, de Coordinación del Sistema Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; Ley 3/2009, de 23 de junio, de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Rioja; Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura y Ley 5/2013, de 30 de mayo, de Fomento de la Investigación y de la Innovación de Galicia.

⁸⁶⁷ Así lo prevén en sus contratos-tipo la Universidad de Salamanca, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de León, Universidad de Sevilla y Universidad de Málaga, entre otras.

⁸⁶⁸ En este sentido, la UNED y el CSIC, en contratos celebrados de manera conjunta, optan por una retribución mixta incluyendo una cantidad fija al inicio de la licencia en algunos de sus contratos celebrados con empresas. Esta es la fórmula adoptada por la gran mayoría de universidades norteamericanas que cobran una tasa de concesión de la licencia por adelantado en concepto de uso de la tecnología hasta que comiencen las ventas de producto. En este sentido véase, BRAY, M. J. y LEE, J. N., “University revenues from technology transfer: Licensing fees vs. equity positions”, en *Journal of Business Venturing*, núm. 15, 2000, pp. 385-392, p. 387.

⁸⁶⁹ En cuanto al procedimiento de pago, y por lo que se refiere al plazo las partes tienen libertad para determinar la periodicidad de los pagos –mensual, trimestral o incluso semestral–. Parece conveniente hacer coincidir sus pagos con la fecha de entrega de informes financieros, pues de esta manera se conseguiría una programación financiera deseable en la gestión de activos públicos y se cumpliría con las condiciones contractuales pactadas. Una buena práctica en el ámbito académico podría consistir en otorgar el plazo de un mes, a partir de la emisión de la factura por parte de la universidad y una vez recibido y evaluado el informe financiero correspondiente, para que el licenciario efectúe el referido pago; práctica que debería estar inspirada en la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y en el resto de normas administrativas sobre contratación y demás instrucciones internas de la institución. En cuanto a la forma de pago, la universidad debería sugerir el medio que le otorgue mayores garantías, siendo habitual la transferencia bancaria. Aunque en menor medida, hasta ahora también era frecuente la fórmula de los cheques y talones

a) la base de la regalía y porcentaje aplicable y b) la justificación a través de informes periódicos.

a) Base de la regalía y porcentaje aplicable

a.1) Determinación de la base de la regalía

Para el cálculo de las regalías se ha de precisar lo que en el mundo anglosajón se conoce como valor real/de mercado de la invención (“*what-the-invention-is-worth*”)⁸⁷¹. Dicho valor será el que deban tener en cuenta las partes para negociar el pago de la regalía. En el cálculo de dicho valor inciden numerosos factores: a) naturaleza de la tecnología licenciada; b) grado de desarrollo de la invención; c) coste de los futuros desarrollos necesarios; d) tiempo transcurrido desde la concesión de la licencia hasta que se pueda explotar dicha tecnología (“*time to market*”); e) mercado potencial del producto (mercado objetivo); f) posibilidad de extender la protección por patente a otros territorios u otras aplicaciones (potencialidad de la invención); g) duración de la licencia, entre otras⁸⁷².

nominativos, técnica que en la actualidad se encuentra en desuso. La Universidad de Málaga constituye un ejemplo en el uso de estas fórmulas ya que en su contrato-tipo apunta la posibilidad de pago mediante talón nominativo.

⁸⁷⁰ Algunas universidades norteamericanas, como la Universidad de Washington, disponen de las denominadas “*express licenses*”, en áreas donde la tecnología evoluciona rápidamente como ocurre con la informática (licencias de *software*). Se trata de licencias con condiciones *standard* prefijadas por la propia universidad en aras de agilizar el proceso de comercialización. Son conocidas como “*bulk licenses*” que, por analogía, en nuestro ordenamiento jurídico podrían ser entendidas como contratos en masa o de adhesión. Sobre este fenómeno véase, University of Washington. Digital Ventures, Express Licenses, en http://depts.washington.edu/ventures/UW_Technology/Express_Licenses/ (Consultado el 2/12/2013).

⁸⁷¹ Así, BRUNSVOLD, B. G., O’REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B., *Drafting ...*, cit., p. 154.

⁸⁷² A mayor abundamiento, sobre los factores relevantes en la negociación de las condiciones económicas en el contrato de licencia de patente véase, KINSEY HAFNER, F., A. HOEHN, M. y H. ESPINOSA, W., “University Technology Transfer Rights”, en *AA.VV., Intellectual Property Technology Transfer* (Dir. C. FLOWER, A.), Ed. BNA, Washington, 2006, pp. 207-335, pp.257 y ss. Habrá que estar, además, a otros factores condicionantes de la relación contractual, como es el mercado del producto/procedimiento licenciado, los potenciales beneficios estimados a conseguir por el licenciatario y que dejaría de percibir el licenciante, la aceptación y el éxito comercial que antes de la concesión de la licencia tuviese el producto/procedimiento, entre otros. En este mismo sentido se pronunció un tribunal estadounidense en 1970 en el caso *Georgia-Pacific Corp. vs. U.S.*

Pero para calcular las regalías no sólo se ha de atender a parámetros económicos, pues también es necesario ponderar los intereses de las partes⁸⁷³. De un lado, la universidad debería considerar los costes y los riesgos a asumir con la licencia, entre los que se encuentran no sólo los gastos derivados de la negociación y de la gestión del contrato, sino también la estimación del coste de las obligaciones contraídas por la universidad para/con el licenciataria en cuanto a garantía, asistencia técnica para la puesta en práctica de la invención –dónde, como ya se ha señalado, interviene el profesor–, así como la potencial responsabilidad frente a terceros⁸⁷⁴. Por su parte, el licenciataria intentará establecer un importe máximo y calcular otras alternativas para acceder a la tecnología deseada, para lo que deberá ponderar el coste de desarrollar la tecnología deseada por sí mismo de manera independiente y sin infringir patentes ajenas; y el coste de acudir a la competencia para obtener una licencia sobre una tecnología parecida⁸⁷⁵. En todo caso, el poder de negociación del licenciataria dependerá de la viabilidad de ejecución de estas alternativas. Asimismo, deberá considerar las potenciales ganancias a obtener a través de las mejoras sobre la tecnología licenciada⁸⁷⁶.

En atención a los factores indicados, parece recomendable que la base de la regalía esté íntimamente relacionada con los derechos de explotación conferidos

Plywood-Champion Papers, Inc., 318 F. Supp. 1116, 166 USPQ 235 (S.N.D.Y. 1970), modificado por 446 F. 2d 295, 170 USPQ 369 (2d Cir. 1971), estableciendo la necesidad de observar cualquier factor económico que un “empresario diligente” (“*prudent businessmen*”), en las mismas circunstancias, tendría en consideración en el momento de negociar una hipotética licencia.

⁸⁷³ Debemos incluir aquí los posibles efectos colaterales que podría generar en las partes. En este sentido, la autorización de venta del producto licenciado, en ocasiones, podría llevar aparejada la venta potencial de otros productos adicionales, lo que redundaría en una valoración al alza de la licencia. También el alcance de la licencia (carácter exclusivo o no exclusivo) condiciona su puesta en valor.

⁸⁷⁴ De ser el licenciante una entidad del sector privado, cabría añadir un cuarto factor relativo a la potencial pérdida de beneficios a percibir por ésta asociados a la concesión de la licencia, ya que estaría favoreciendo una mayor competencia (aparece un nuevo competidor) en el mercado en el que opera, redundando todo ello en una disminución en las ventas y un impacto a la baja en los precios. Sobre este extremo, véase BRUNSVOLD, B. G., O’REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B., *Drafting ...*, cit., p. 156.

⁸⁷⁵ Algunas directrices, de carácter práctico, relativas a la negociación de una licencia de tecnología, entre las que se encuentran varias preguntas básicas que se debe plantear un posible licenciataria antes de celebrar el contrato, se pueden encontrar en OMPI, *Cómo negociar licencias tecnológicas*, Ed. Serie sobre gestión de activos de Propiedad Intelectual, núm. 9035, 2004, http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/strategies/pdf/publication_903.pdf (Consultado el 1/08/2013).

⁸⁷⁶ En este sentido, GOLDSCHIEDER, R., JAROSZ, J. y MULHERN, C., “Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP”, en *Les Nouvelles*, núm. 38, 2002, pp. 123-133.

al licenciario y que sea fácil de contabilizar y auditar⁸⁷⁷. En este sentido, definir la base de las regalías sobre una variable que reflejase la conexión entre los beneficios que el licenciario obtiene a partir de la explotación de la patente y la contraprestación debida a la universidad, garantizaría que ésta se encontrase ya contabilizada y/o controlada como consecuencia de la propia actividad empresarial del licenciario⁸⁷⁸ –siendo una de las más utilizadas en la práctica el “valor neto de las ventas” del producto licenciado–⁸⁷⁹. Éste es el valor que toman como base la Universidad de Sevilla, la Universidad de León y la Universidad Politécnica de Madrid, entre otras. Estas dos últimas lo definen como el “valor en factura sobre el muelle de fábrica de las mercancías suministradas por el licenciario a sus clientes dentro o fuera del territorio nacional, quedando excluidos los gastos de transporte a su destino y otros ajenos al valor en muelle de fábrica de la mercancía suministrada”. Con otra redacción, pero en el mismo sentido lo establece la Universidad de Málaga. La UNED, sin embargo, define las ventas netas, en algún contrato de licencia de patente, como “la cantidad bruta de producto facturada por las ventas de la licenciaria, filiales, o sublicenciatarias, a clientes dentro del territorio, menos una serie de deducciones incluidas en la factura de venta de dicho producto, a saber: 1) descuentos comerciales y descuentos por volumen de ventas habituales en el campo de aplicación, realizados efectivamente, sin exceder del 20% del precio de venta, y en el caso de devoluciones del producto, créditos asociados y ajustes de precio, e 2) impuestos sobre ventas sobre el valor añadido e impuestos especiales, aranceles y otros

⁸⁷⁷ Estas dos condiciones son las que definirían un escenario ideal para el cálculo de regalías según BRUNSVOLD, B. G., O'REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B., *Drafting ...*, cit., p. 158.

⁸⁷⁸ Por ejemplo, las facturas generadas por la venta de productos por parte del licenciario. Se trataría de un elemento objetivo que supone una muestra fehaciente, tanto del número de artículos vendidos como del precio de venta de los mismos. Situación diversa, y de carácter controvertido, sería la contabilización o el control de un procedimiento, pues es difícil conocer en detalle todas las fases del ciclo productivo.

⁸⁷⁹ Esta opción será viable siempre que, entre los derechos de explotación transferidos al licenciario, se encuentre la comercialización de la tecnología licenciada. En caso de que la tecnología licenciada radicara en una invención de procedimiento, las partes también podrían tomar como base de las regalías una variable relativa a las ventas de producto obtenido a partir del mismo. Sin embargo, a nuestro juicio, el inconveniente sería la dificultad para determinar el grado de participación del procedimiento en la consecución del producto cuyas ventas se toman como base, sobre todo cuando este último se ha obtenido a partir de un proceso del que es parte el procedimiento licenciado. En este caso, habría que ponderar la importancia de dicho procedimiento en el proceso de obtención del producto para que sus ventas reviertan de manera ajustada, y en la proporción que le corresponde, en la universidad.

impuestos y cargas estatales directamente relacionados con la venta y que estén soportados por la licenciataria, sus filiales o sublicenciatarias, y no sean recuperable, excluyendo cualquier impuesto calculado sobre los ingresos derivados de dicha venta”⁸⁸⁰. También se podría tomar como base para el cálculo de las regalías el “coste de la materia prima” utilizada, siempre que se trate de un factor relevante para la fabricación o utilización del producto/procedimiento licenciado⁸⁸¹. En cualquier caso, el uso de los “beneficios netos” como variable única para estimar las regalías debidas no es conveniente ya que este elemento podría ser fácilmente “modificado” –normalmente a la baja– por el licenciataria a partir de otros factores, como descuentos promocionales o costes de fabricación y distribución, que interfieren en el cálculo de este beneficio⁸⁸².

a.2) Determinación del porcentaje aplicable

Determinada la base de la regalía, es necesario fijar el porcentaje que resultará de aplicación para el cálculo final de la regalía, que variará en cada caso. Lo usual es acudir a un procedimiento de fijación de este porcentaje denominado “determinación por comparación”, técnica que consiste en averiguar los porcentajes que están siendo aplicados en ese mismo momento para tecnologías con funciones similares. De esta manera, si la tecnología objeto del contrato de licencia está dotada de mejores características y es capaz de conseguir resultados cualitativamente/cuantitativamente superiores en comparación con la tecnologías ya existentes en el mercado, el precio debería verse incrementado en la proporción

⁸⁸⁰ Todos estos modelos citados accesibles en otri.us.es/web/es/Documentacion/contrato_licencia.rtf, www4.unileon.es/investigacion/impresos/30.doc, www.upm.es/sfs/Rectorado/.../Documentos/Contrato_licencia.doc, www.uma.es/media/tinyimages/file/contlicenciapatente_1.doc, https://sede.uned.es/cvsfa/UNED_508e3b20618b6_0, respectivamente (consultados el 16/08/2014).

⁸⁸¹ Los autores BRUNSVOLD, B. G., O'REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B. en, *Drafting ...*, cit., p. 159, advierten que, cuando las regalías a abonar por el licenciataria estén basadas en el coste de las materias primas, las partes deberán observar y prever las posibles fluctuaciones de los precios de las mismas ya que éstos pueden experimentar grandes cambios de manera independiente a los precios del mercado de la tecnología licenciada.

⁸⁸² Esta pauta para el cálculo de las regalías a percibir por la licencia es apuntada por la OEPM en http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/trato_con_las_empresas/derechos_de_licencia.html (Consultado el 2/12/2013).

que consideren las partes⁸⁸³. Esta recomendación es consistente con el principio de “valor de mercado” exigido por el art. 55 LES. En todo caso, en la fijación del porcentaje de la regalía las partes deben tener también en cuenta otros factores, como la fortaleza de la patente (patente fuerte o débil), el alcance de las reivindicaciones o el carácter exclusivo/no exclusivo de la licencia, entre otros.

En la práctica el precio debería encuadrarse dentro de unos márgenes considerados no abusivos. La OEPM, por ejemplo, sostiene que el porcentaje máximo que el licenciante debería exigir con probabilidades de aceptación por el licenciario se encuentra en torno al 25% tomando como base los “beneficios brutos” obtenidos por la comercialización de la tecnología licenciada⁸⁸⁴. Por su parte, desde una perspectiva comparada, las universidades especializadas en actividades de comercialización de resultados tienden a acotar sus márgenes entre el 2% y el 5% de las “ventas netas”⁸⁸⁵. Dentro de esta “horquilla” porcentual, se podría adoptar un valor u otro dependiendo de la naturaleza de los resultados y su grado de aplicabilidad, así como de la posibilidad de desarrollo posterior. La práctica de la universidad pública española relativa a la fijación de regalías muestra una tendencia a no sobrepasar, con carácter general, el 1% de las “ventas netas”⁸⁸⁶. A nuestro juicio, la normativa interna relativa a la propiedad industrial e

⁸⁸³ Sobre esta técnica véase, MILGRIM, R. M., *Milgrim’s guide ...*, cit., p. 80.

⁸⁸⁴ LA OEPM define el beneficio bruto como “el precio franco en fábrica de la empresa por unidad menos el coste de fabricación y venta, multiplicado por el número de unidades vendidas por año”. En este sentido, http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/trato_con_las_empresas/de_rechos_de_licencia.html (Consultado el 2/12/2013).

⁸⁸⁵ A veces esta tasa puede llegar a alcanzar hasta el 15% de las ventas netas. Este dato lo apunta KINSEY HAFFNER, F., A. HOEHN, M. y H. ESPINOSA, W., “University ...”, cit., p.257. Sobre la fijación de los porcentajes de regalías debidas en las licencias de patente por universidades norteamericanas especializadas véase el documento presentado por the Council on Governmental Relations “University Technology Transfer: Questions and Answers”, el 30 de Noviembre de 1993, disponible en <http://206.151.87.67/docs/BayhDoleQA.htm> (consultado el 2/12/2013). Asimismo, y en concreto sobre la “regla del 25%” y la “regla del 5%” en la determinación de regalías véase, ZAHAROFF, H. G., “Setting values and royalty rates for medical and life science businesses”, en *Morse Barnes-Brown Pendleton*, 2004, pp. 1-6. Disponible en http://www.mbbp.com/resources/iptech/pdfs/royalty_rates.pdf (Consultado el 3/12/2013). Al respecto, proporcionando datos estadísticos de la práctica de las universidades, véase THURSBY, J. G. y THURSBY, M. C., “University licensing under Bayh-Dole Act. What are the issues and evidence?”, en *Science: Policy Forum*, vol. 301, núm. 5636, 2003, p. 1052.

⁸⁸⁶ Bajo porcentaje que podría ser explicado por la diferente estructura y configuración que tienen nuestras universidades y, sobre todo, por su acentuada misión educativa, que en ocasiones se manifiesta en detrimento de su misión de transferencia de conocimiento y comercialización del mismo.

intelectual de cada universidad debería recoger, con carácter individual e orientativo, unos márgenes de actuación, de manera que en los acuerdos de comercialización de sus resultados se exigiese una contraprestación dentro de dichas limitaciones. Sin embargo, esta opción no ha sido acogida por la mayoría de universidades, debiendo estar al caso concreto.

b) Entrega de informes periódicos

Nada dice la ley sobre la obligación de presentar informes periódicos, pero la autonomía de la voluntad permite y, a nuestro juicio, es muy recomendable incluir en el contrato la exigencia de que el licenciatario remita al licenciante informes periódicos sobre la evolución de la tecnología licenciada y las actividades de explotación de la misma (normalmente, la venta). Se trataría de informes escritos en los que reflejar la imagen fiel y real de la tecnología licenciada. En ellos se debería incluir una descripción completa de las “ventas netas” de producto licenciado en la que se indique tanto la cantidad vendida, como el precio neto. En caso de que así se haya previsto, también deberían incluir los ingresos obtenidos en concepto de sublicencia. Asimismo, se recomienda pormenorizar todas aquellas deducciones que se hubiesen realizado en el período correspondiente. En cuanto a la fecha, se debe precisar cuándo han de ser entregados los informes. Si se pacta una periodicidad anual, lo recomendable suele ser hacer coincidir la fecha con el comienzo del ejercicio contable del licenciatario, lo que aseguraría el poder estar en posesión de una contabilidad actualizada.

Además de esta posibilidad de remitir informes periódicos, se podría prever en el contrato que la universidad pudiese tener acceso a los documentos contables reales pertenecientes a la esfera del licenciatario donde consta, de manera fehaciente, toda la información necesaria para calcular las regalías debidas. Esta práctica permitiría una mayor agilidad en el cumplimiento de la obligación de retribución del licenciatario por varios motivos. De un lado, porque éste llevaría al día los pagos utilizando, si es posible, su contabilidad interna; de otro, porque la universidad podría ejercer cierto control sobre la invención pudiendo, a su vez, realizar cálculos precisos de las regalías debidas sobre las variables seleccionadas.

No obstante, en nuestra opinión, esta práctica, supondría una intromisión a la privacidad de la licenciataria insuficientemente justificada.

B) Obligación de explotar la patente licenciada

Como es sabido, el titular de una patente tiene la obligación de explotar la invención patentada por sí mismo o por persona autorizada por él (art. 83 LP/ 90.1 NLP)⁸⁸⁷. Se ha discutido en numerosas ocasiones si se trata de una obligación que es inherente a la condición de licenciante o si, por el contrario, las partes pueden disponer de ella por cauces contractuales⁸⁸⁸. Nuestra doctrina se encuentra dividida en este ámbito, entre quien opina que se trata de una obligación esencial por lo que no necesita de un pacto expreso de las partes⁸⁸⁹, y quien sostiene que el fundamento de esta obligación radica, precisamente, en la voluntad de las partes de incorporar una cláusula al respecto⁸⁹⁰.

Con carácter general, se podría decir que mientras que para el licenciante –la universidad– la explotación de la patente se configura como una obligación legal, para el licenciario, se configura más bien como un derecho subjetivo, viniendo

⁸⁸⁷ Sobre esta obligación de explotar, véase *supra*, el Capítulo IV.

⁸⁸⁸ En el caso de la licencia de marca esta cuestión no es objeto de discusión. La explotación de la marca no sólo es un derecho para el licenciario sino que también se configura como obligación para éste. El fundamento de esta doble configuración radica en que el licenciante no sólo está interesado en que el uso de la marca sea efectivo y correcto para evitar la caducidad de este derecho por falta de uso, sino que además, vela porque la marca sea conocida por la mayor parte del público posible. Sobre estas precisiones, véase BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., en BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. y BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Contratos ...”, cit., p. 5285.

⁸⁸⁹ En este sentido, pero en sede de *know-how*, véase MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato ...*, cit., p. 220.

⁸⁹⁰ En este sentido, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia ...*, cit., p. 216 y ss. En Derecho comparado también se ha tratado esta cuestión. Gran parte de la doctrina alemana considera que la obligación de explotar no forma parte de la esencia de la condición de licenciario. En este sentido, REIMER E., *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz. Systematischer Kommentar*, Ed. Carl Verlag, 3 Auf., Munich, 1968, pp. 516 y ss; HENN, G., *Patent- und Know-how Lizenzvertrag*, C.F. Müller, 3 Auf., Heidelberg, 1992, pp. 172 y ss. Algunos ordenamientos prevén de manera expresa esta cuestión. Por ejemplo, el ordenamiento mexicano otorga al licenciario seis meses desde la celebración del contrato para que inicie la explotación de la patente. En caso de incumplimiento de esta obligación, la licencia se entiende revocada en su totalidad. La misma consecuencia se prevé para los casos en que se detiene la explotación durante más de tres meses consecutivos (art. 60 Ley de la Propiedad Industrial de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991).

sus obligaciones (las del licenciatario) precisamente a limitar este derecho⁸⁹¹. En concreto, cabe referirse de nuevo a la obligación del licenciatario de diligencia en la explotación de la patente, cuya inobservancia genera una responsabilidad y un deber de respeto al destino económico que se hubiere pactado de la patente, o al que responde a la naturaleza del propio bien inmaterial (art. 1555.2 CC). De forma que una falta de explotación de la patente prolongada en el tiempo podría considerarse una forma de ejercicio abusivo del derecho por parte del licenciatario⁸⁹². Cuestión que se agravaría cuando se tratara de una licencia exclusiva, ya que, en este supuesto, el licenciatario se convertiría en el único sujeto con facultad para explotar la patente en el ámbito al que se refiera la exclusividad (territorial, área de aplicación, derechos conferidos, etc). Cuando esto sucede, la doctrina mayoritaria entiende que el licenciatario queda obligado a dicha explotación, ya que ésta se convierte en presupuesto que impide al licenciante explotarla *per se*, a no ser que se haya reservado dicha facultad (posibilidad que permite el art. 75.6 LP/ 83.6 NLP)⁸⁹³. Por lo tanto, a nuestro juicio, si bien la LP/NLP no se ha pronunciado al respecto, cabe aplicar por analogía las normas que se han previsto al respecto para el arrendatario, resultando así que el licenciatario, dentro de su deber de diligencia, ha de explotar adecuadamente la patente sin desvirtuar su naturaleza. Además, las partes pueden concretar en el contrato quién va a realizar la explotación efectiva de la patente así

⁸⁹¹ Existen obligaciones asociadas al modo de cumplir la explotación pero que aquí no se estudian ya que su relevancia se manifiesta en el ámbito empresarial, como son la obligación de observar las normas de calidad impuestas por el licenciante o la obligación de adquirir ciertos productos o servicios al licenciante o a terceros por éste designados. Al respecto, véase MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., pp. 2158-2159.

⁸⁹² En este sentido, pero sobre el contrato de arrendamiento véase, Díez-PICAZO, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A., *Sistema de Derecho Civil, II. Obligaciones y contratos*, Ed. Tirant lo Blanch, 2ª Ed., 1979, pp. 391 y ss.

⁸⁹³ Dicha obligación tendrá un diferente alcance dependiendo del tipo de exclusividad –completa (plena) o parcial–, de la duración y del territorio de explotación autorizados por la licencia; cuestiones que desbordan el objeto de nuestro estudio. Sobre todos estos extremos véase, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia ...*, cit., p. 216 y ss. En particular, sobre la inexcusable obligación de explotar del licenciatario cuando se trate de una licencia exclusiva, y sobre las limitaciones temporales y territoriales véase, LÜDECKE, W., “Die Ausübungspflicht des Lizenznehmers”, en *GRUR*, núm. 52, pp. 211-213. Asimismo, sobre la obligación de explotar cuando se trata de una licencia exclusiva para evitar la declaración de caducidad, véase BURST, J. J., *Breveté e licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence*, Ed. Librairies Techniques, Paris, 1970, pp. 194 y ss.

como cuándo y de qué manera se entenderá realizada tal prestación⁸⁹⁴.

En atención a lo expuesto, la explotación queda supeditada a la realización de actuaciones en dos etapas claramente diferenciadas: las necesarias para el acceso de la tecnología licenciada al mercado y las que persiguen objetivos de venta⁸⁹⁵. En cuanto al acceso al mercado de la tecnología licenciada, el licenciataria podría tener que sortear las barreras de entrada al sector tecnológico concreto (como la existencia de economías de escala; la falta de experiencia en la industria; la dificultad de acceso a los canales de distribución y proveedores y las barreras legales, entre otras⁸⁹⁶) y adoptar las medidas que le permitan una correcta explotación de la patente. Entre dichas medidas cabe citar la realización de un prototipo de la invención patentada, la construcción de una fábrica piloto, la preparación de la documentación reglamentaria así como la adaptación a las exigencias legales pertinentes para iniciar su negocio, entre otras⁸⁹⁷. Estas prácticas demostrarían el ánimo del licenciataria de poner en práctica la tecnología licenciada, y evitarían que se le pudiera imputar falta de explotación de la patente. Por el contrario, si el licenciataria no acometiese los actos preparatorios que se presumen indispensables para la explotación de la patente, se podría entender que existe un aplazamiento o incluso un abandono de la misma susceptible de causar graves perjuicios a la parte licenciante. Tomaremos como válido que los actos preparatorios constituyen *de facto* el momento en que se inicia la ejecución de la invención y, tal y como establece el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 5 de mayo de 2005, es pertinente y necesario articular medidas cautelares en aras de una mejor tutela de los intereses del titular de la patente, cuando el que realiza los citados actos preparatorios es un tercero no autorizado. Tanto más sería aplicable dicha afirmación a la situación que aquí se analiza, esto es, al contrato de licencia de patente, permitiéndonos asegurar que la realización de dichos actos demuestran la intención del licenciataria de explotar la

⁸⁹⁴ Esta cláusula está inspirada en el contrato-tipo de licencia de patente de la Universidad de Salamanca.

⁸⁹⁵ Así lo plantea, MENDES, P., “Ceder ...”, cit.

⁸⁹⁶ Para profundizar sobre los aspectos de la industria relativos a la competitividad de la empresa, sus estrategias genéricas, así como las barreras de ingreso y egreso a un sector, PORTER, M., *Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores*, Ed. Pirámide, 2009.

⁸⁹⁷ En este sentido, MENDES, P., “Ceder ...”, cit.

patente⁸⁹⁸. Y es que un retraso en la puesta en práctica de estas actuaciones podría dificultar el acceso al referido mercado tecnológico en un futuro, además de conformar una fuente de “desprestigio” para el producto/procedimiento patentado. El legislador ha querido salvaguardar dicho interés concediéndole al titular de la patente un derecho a exigir la indemnización por el perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado (art. 68 LP/ 76 NLP).

En lo que respecta a la segunda etapa, esto es, una vez que el producto/procedimiento patentado se ha introducido en el mercado, el licenciario debe desarrollar cualquier actividad encaminada a mantener su presencia en el mismo. Esto incluiría cualquier actuación de *marketing* encaminada a este fin.

Por todo ello, y para un debido cumplimiento de esta obligación, es recomendable una delimitación contractual del contenido de esta obligación (*v.gr.*, la universidad podría exigir un volumen mínimo de fabricación o ventas de la tecnología licenciada⁸⁹⁹, asegurándose así la explotación de la patente⁹⁰⁰) de manera que se establezcan mecanismos de control de su cumplimiento, pudiendo, además, convenir la inserción de una cláusula en la que se manifieste expresamente el referido deber diligencia del licenciario.

C) Prohibición de sublicencia

⁸⁹⁸ Sobre el principio de realización del acto de explotación con el inicio de su ejecución véase, MASSAGER, J., “El contenido ...”, cit., p. 175.

⁸⁹⁹ Esta idea se extrae de la cuarta recomendación propuesta por la Universidad de California para una correcta transferencia de resultados a través de licencia: “*The University’s commitment to public benefit is not met by allowing an invention to languish due to a licensee’s lack of commitment, “shelving” the technology to protect its competing product lines, or inadequate technical or financial resources*”. Sobre éstas y otras directrices en materia de licencias celebradas con la Universidad véase, University of California Guidelines 2012, en http://www.ucop.edu/research-policy-analysis-coordination/_files/licensing_guidelines_2012.pdf (Consultado el 4/11/2013).

⁹⁰⁰ En esta línea de pensamiento, MENDES, P., “Ceder ...”, cit.

Como regla, el licenciatarario no está autorizado para licenciar a su vez la patente (sublicencia), salvo pacto en contrario (art. 75.3 LP/ 83.3 NLP). El fundamento de esta prohibición radica en la naturaleza del contrato de licencia, que se concibe como un contrato *intuitus personae* en el que se presta especial atención al sujeto que se obliga con el licenciante⁹⁰¹. No obstante, si así lo quieren las partes y lo manifiestan de forma expresa, la ley permite la posibilidad de sublicenciar para asegurar una correcta y efectiva explotación de la tecnología licenciada. A la hora de valorar este pacto habría que considerar, no obstante, ciertos aspectos objetivos, como la vida de la tecnología a licenciar o la capacidad de respuesta de las partes ante un cambio en las circunstancias originarias en alguna de ellas⁹⁰². En lo que se refiere al primero de ellos, si se trata de una patente cuyo período de vigencia está ya próximo a su término, la concesión de sublicencias incrementaría la explotación de la tecnología patentada. En caso contrario, esto es, cuando se trate de una patente de reciente registro o, incluso, de una solicitud de patente, al ser mayores las posibilidades de explotación existirá mayor reticencia a sublicenciar. Por lo que respecta al segundo factor, la principal ventaja que aporta la sublicencia es la rapidez y capacidad de reacción ante circunstancias no predecibles en el momento de celebración del contrato y la adaptación a las nuevas situaciones garantizando una mayor flexibilidad en la explotación de la referida tecnología.

En todo caso, si la universidad autoriza al licenciatarario a conceder sublicencia, sería oportuno incorporar al contrato una cláusula que salvaguarde los intereses de ambas partes velando por garantizar la reproducción en el contrato de sublicencia de condiciones similares a las pactadas en el contrato de licencia. Se trataría de conseguir cierta flexibilidad en la explotación de la tecnología —la que aporta la

⁹⁰¹ Al respecto, GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Ed. Civitas, Madrid, 1988, p. 124; FERNÁNDEZ-NOVOA, C. I. y GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *La modernización ...*, *cit.*, p. 271; BOTANA AGRA, M., “Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 11, 1985-1986, pp. 103-183, pp.107-108; entre otros.

⁹⁰² HOLMES, M.S. expone una serie de argumentos que sugieren la utilización de la sublicencia como mecanismo para una mejor explotación de la patente. Para ello se basa en presunciones tales como considerar que la nueva parte integrante del contrato de sublicencia estará mejor cualificada o tendrá una mayor experiencia en el área tecnológica concreta (en “Patent licensing: Strategy, negotiation, forms”, en *AA.VV., Advanced Patent Licensing. What you need to know before licensing your patent 2006* (Coord. HORWITZ, E. y HOLMES, M.S.), Ed. Practising Law Institute, New York, 2006, p. 31 y ss).

propia sublicencia– pero conservando en esencia los términos iniciales. Pese a todo, la universidad debe evitar este mecanismo ya que supone, en mayor o menor grado, la pérdida de control sobre sus investigaciones, siendo difícil determinar, una vez sublicenciada, el destino de la tecnología patentada y las mejoras desarrolladas.

No obstante, de acceder a autorizar la sublicencia, la universidad debe reservarse la facultad de autorizar cada acuerdo de sublicencia que el licenciataria vaya a suscribir, comprometiéndose a hacerlo cuando sea razonable y justificado⁹⁰³, especificando en el contrato los términos precisos de la sublicencia para evitar, así, la vaguedad y subjetividad que implica el término “razonable”. Por último, debe concretar el término de la sublicencia de manera que ésta se extienda por un tiempo igual o inferior a la duración del contrato de licencia, ya que, en caso contrario podrían suscitarse problemas con los terceros de buena fe (sublicenciarios).

3. Obligaciones recíprocas

A) Mejoras y perfeccionamiento de la patente universitaria

En el momento de negociación de los términos contractuales, las partes deben tener en cuenta, no sólo las variables actuales que afectan a la transacción, sino también el pronóstico de las posibles implicaciones de la licencia durante toda su vigencia⁹⁰⁴. Aquí es donde juegan un papel esencial las potenciales mejoras que se puedan obtener sobre la patente; algo incierto que, si finalmente acontece, lo hará en un momento futuro indeterminado e incierto y sobre extremos no siempre controlables *a priori*. Cabe advertir que el legislador no ha previsto disposición

⁹⁰³ Esta reserva estipulada por la universidad no debe ser desproporcionada, y su consentimiento no debe requerirse de manera arbitraria. Este argumento queda recogido, con carácter global, en HOLMES, M.S., “Patent ...”, cit., p. 32.

⁹⁰⁴ En palabras de MILGRIM, R. M., (*Milgrim’s guide ...*, cit., p. 95), “lo nuevo de hoy es lo viejo de mañana” (“*today’s new is tomorrow’s old*”).

alguna al respecto, de ahí que haya que estar a lo pactado expresamente por las partes.

Se puede entender por mejora, un “adelantamiento o aumento de algo”⁹⁰⁵; o el perfeccionamiento del objeto de transacción. Con carácter general, se podría esgrimir que una mejora/perfeccionamiento del objeto licenciado debería tener cabida dentro de éste. Sin embargo, esta aproximación no siempre es válida ya que una mejora podrá abarcar una realidad más amplia y superadora de la invención patentada que se licencia; y es que la patente ha podido ser licenciada tan sólo para explotar alguna de sus aplicaciones, pudiendo suponer la mejora un avance en otra área no relacionada con dicha aplicación. Por ello, y aunque en la práctica no se realice de manera habitual, los contratos de licencia deberían definir lo que se entiende por mejora a sus efectos⁹⁰⁶.

El perfeccionamiento puede tener muy diverso alcance. Así, podría suponer un avance respecto a alguna de las aplicaciones de la invención universitaria en el momento de celebrar el contrato de licencia –ampliación o modificación de las notas definitorias de una determinada aplicación sin cambiar, en esencia, su función–; también podría suponer una mejora de las condiciones para la puesta en marcha de la invención licenciada –perfeccionamiento de las características de un producto o las variables de un procedimiento, dotándolos de una mayor calidad–; o incluso podría traspasar esa barrera, suponiendo la aparición de una nueva aplicación del objeto de la licencia –mejora que podría exceder el contenido de la licencia–⁹⁰⁷. Y en la universidad, enmarcada en un contexto de continua investigación y generación de nuevos resultados, la obtención de futuras mejoras sobre la tecnología licenciada es más que probable⁹⁰⁸.

⁹⁰⁵ Así es como queda definida en el Diccionario de la RAE, en su primera acepción. En <http://rae.es/> (Consultado el 02/04/2013).

⁹⁰⁶ A mayor abundamiento, véase MILGRIM, R. M., en *Milgrim's guide ...*, cit., p. 98.

⁹⁰⁷ Acerca de los límites de la licencia en torno a las mejoras llevadas a cabo en sede del contrato de licencia de patente en la industria farmacéutica véase, MENDES, p., “concesión ...”, cit.

⁹⁰⁸ En contextos de continua investigación y renovación de resultados, donde las mejoras sobre un producto/procedimiento quedan prácticamente garantizadas, se deberán reconsiderar los términos de las licencias originarias concedidas y sobre todo se deberán ponderar los intereses de las partes para la extensión o no del objeto de licencia. En esta línea de pensamiento véase, BRUNSVOLD, B. G., O'REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B., *Drafting ...*, cit., p. 149.

La primera pregunta que se suscita es si el licenciario debe conocer estas posibles mejoras para la correcta explotación del objeto de licencia. En este extremo la doctrina se encuentra dividida⁹⁰⁹. Frente a los autores que así lo defienden, otros consideran que una interpretación amplia de esta cuestión permitiría considerar la comunicación de estas mejoras como una “información privilegiada” del licenciante sobre los avances de la tecnología que en esos momentos está en manos del licenciario⁹¹⁰. A nuestro juicio, si las mejoras recaen efectivamente sobre el objeto de la patente licenciada, parece obvio que el licenciario deba ser conocedor de las nuevas circunstancias, ya que este avance podría variar el valor de la licencia originaria. En este punto el profesor se convierte, de nuevo, en el principal protagonista, ya que él es el que probablemente desarrollará la invención. En principio, y como consecuencia de la libertad de investigación predicable del profesor, éste no tiene por qué seguir investigando sobre la invención licenciada; ahora bien, en caso de que así fuera, sería cuestionable si éste se encuentra obligado a comunicar dichas mejoras a la universidad. Cabría extrapolar a este plano, el deber de colaboración que se le presume al profesor con la universidad, de manera que si la mejora afecta a la correcta explotación de la invención patentada y licenciada, éste debería ponerla en conocimiento de la universidad (arts. 18.2 LP/ 18.4 NLP/ 15.1 b) LCTI). En todo caso, podría ocurrir que la mejora tuviese una entidad tal que pudiera ser patentable de manera individual, o también que su objeto excediese del objeto de la licencia. Es por ello que, a nuestro entender, ante la ausencia de obligación legal expresa, y si la universidad así lo requiere, este extremo debería quedar incluido en el compromiso de colaboración que firme el profesor con la universidad, de manera que quede precisado, no sólo la necesidad de comunicar dicha mejora, sino también el derecho de utilización de la misma [en la propia licencia o a partir de un nuevo contrato], así como su régimen tras la expiración del plazo de la licencia.

⁹⁰⁹ ECHARRI, A. y PENDÁS, A., *La transferencia de tecnología: aplicación práctica y jurídica*, Ed. Fundación Confemetal, Madrid, 1999, p. 70.

⁹¹⁰ Sobre estos apuntes véase, MILGRIM, R. M., en *Milgrim's guide ... cit.*, pp. 185 y ss. Para el autor, en la fase de negociación de cláusulas contractuales, las partes formulan todos los posibles escenarios [que denomina “*What if*”,... (Y si,...)] que podrían tener lugar en el futuro –una vez la licencia llegue a término–. Es importante que este asunto se aborde en esta etapa previa ya que es en este momento cuando resulta más fácil una toma de decisiones consensuada.

Pero las mejoras también podrían tener su origen en investigaciones desarrolladas por el licenciataria⁹¹¹, siendo aquí la pregunta si la universidad puede exigirle a éste la comunicación de dichas mejoras o incluso la atribución de su titularidad. En principio, parece lógico que todo licenciante esté interesado en asumir los aquellos derechos que se puedan suscitar en torno a las mejoras realizadas por el licenciataria sobre la tecnología licenciada. La previsión de esta atribución se incluiría dentro de las llamadas “*grant-back provisions*” en virtud de las cuales cualquier mejora realizada durante el periodo de licencia debe comunicarse y entregarse al licenciante, circunstancia que es propia de licencias tecnológicas y que incluye el *know-how* adquirido⁹¹². Con anterioridad, estas cláusulas de retorno estaban prohibidas⁹¹³ en determinadas circunstancias, en concreto, cuando no existía reciprocidad, cuando se trataba de un retorno gratuito, o en caso de licencia exclusiva⁹¹⁴. El motivo fundamental era el posible expolio generado con estas cláusulas y, sobre todo la desincentivación del inventor. Sin embargo, en la actualidad tal prohibición ha desaparecido de manera que esta previsión no tiene que ser recíproca. Sin embargo, es necesario precisar que, en el ámbito empresarial, la inserción de una cláusula de este calibre encontraría su límite en el Derecho de la Competencia. Así, el art. 5.1 apartados a) y b) RECAT, elimina las exenciones en bloque del art. 101.3 TFUE para aquella obligación que recaiga sobre el licenciataria en virtud de la cual éste deba ceder o conceder una licencia exclusiva al licenciante o a un tercero designado por éste sobre las mejoras de la invención patentada que sean disociables de la misma, esto es, que se puedan explotar de manera separada, incluyendo en este sentido las nuevas aplicaciones que se desarrollen de la invención patentada. Lo que nos interesa aquí es el

⁹¹¹ Con carácter general, es difícil predecir cuál será la parte contratante (licenciante o licenciataria) que desarrollará las mejoras sobre la tecnología licenciada, y qué valor van a tener las mismas. MILGRIM, R. M., en *Milgrim’s guide ...*, cit., p. 96.

⁹¹² HORWITZ, E., (“Patent ...”, cit., p.17). Asimismo, SCHMALBECK, R.L., “The Validity of Grant-Back clauses in Patent Licensing Agreements” en *The University of Chicago Law Review*, 42, 1975, 733-748.

⁹¹³ Véase la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 15 de Diciembre de 1986 en el caso *Boussois/Interpane*.

⁹¹⁴ Sobre este extremo, véase GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “Las cláusulas de retorno de conocimientos y prohibición de exportar en los contratos de transferencia de tecnología. Comentario a la STS de 4 de noviembre de 1980”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 8, 1982, pp. 171-178, p. 175.

razonamiento que lleva a exceptuar la aplicación de las exenciones previstas en el RECAT. En concreto, debemos enfocar nuestro análisis, por una parte, en el carácter exclusivo de la licencia sobre mejoras, ya que la inserción de una cláusula de este tipo vería reducidos los incentivos del licenciataria a la innovación, no ocurriendo esto en el caso de que se exigiese al licenciataria la concesión de una licencia no exclusiva sobre dichas mejoras. Por otra, si se tratase de mejoras que no son separables de la invención patentada, éstas no podrían ser explotadas sin el consentimiento del licenciante⁹¹⁵. Esto nos sirve a nuestro entender para dibujar los límites sobre los cuales la universidad podría exigir la comunicación y la cesión o licencia de las mejoras del licenciataria. De ahí que como contramedida, en el caso de que finalmente los nuevos resultados fuesen atribuidos a la universidad, éstos puedan ser licenciados a coste cero al licenciataria. En cualquier caso, nada obsta la inclusión de una cláusula en la que se restrinja la facultad de licenciar estas mejoras por parte de la universidad o solicitar una compensación económica al respecto.

Por tanto, una posibilidad que, a nuestro juicio es adecuada en el ámbito académico, consistiría en que la universidad opte por conceder varias licencias [se entienden no exclusivas] sobre una misma patente, pudiendo adoptar, en este caso, la estrategia denominada “*hub and spoke pooling*”. Según ésta, la universidad se convertiría en centro de recepción de todos los desarrollos realizados por sus respectivos licenciataria quedando, de esta manera, centralizadas las mejoras y actuando la universidad como canal de distribución de las mismas (*central hub*), pues la universidad debería comunicar dichas mejoras a los licenciataria⁹¹⁶. En este escenario, las posibilidades acerca de su titularidad son variadas. Por ejemplo, los nuevos resultados podrían atribuirse al licenciataria que los hubiese obtenido, quedando éste obligado a conceder una licencia sobre la mejora a la universidad (que, a su vez, podría sublicenciar al resto de licenciataria). También podrían ser atribuidos a la universidad, quedando, entonces, ésta obligada a conceder licencia al resto de integrantes del acuerdo en las condiciones que se hubiesen fijado previamente. Este mecanismo podría despertar el interés de todas las partes

⁹¹⁵ MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., pp. 2158-2160.

⁹¹⁶ Sobre esta estrategia véase MILGRIM, R. M., en *Milgrim's guide ...*, cit., p. 96.

implicadas. De un lado, los licenciarios se aseguran estar explotando una tecnología en continuo desarrollo y completamente actualizada, contando con más de una entidad que investiga sobre dicho resultado. De otro, la universidad también vería reforzado el valor de su invención originaria gracias al esfuerzo de los licenciarios por conseguir mejoras. La adopción de esta estrategia, además, podría tener una importante repercusión sobre la duración de la relación de la universidad con los diferentes licenciarios. Si la mejora comunicada –centralizada y posteriormente distribuida– comportase un grado de innovación suficiente que permitiese extender la protección otorgada por patente a dicho resultado, se podría conceder una prórroga en la explotación de la tecnología licenciada, conllevando en ocasiones, una ampliación del objeto de ésta. Se entenderá ampliado el objeto de la licencia cuando dichas mejoras sean presupuesto de concesión de una nueva patente por desarrollar nuevas aplicaciones del producto/procedimiento licenciado. *Sensu contrario*, no podrían suponer una ampliación del objeto de licencia las denominadas adiciones de patente, aunque sí sería necesario comunicarlas por parte de su titular a los licenciarios. La adición de patente –figura que en la NLP desaparece– tan sólo puede ser solicitada por el titular de la patente principal y protege aquellas invenciones que perfeccionan o desarrollan la invención objeto de una patente en vigor siempre que éstas se puedan integrar dentro de la misma, suponiendo una misma unidad inventiva (art. 108 LP).

En el momento en el que la universidad haya celebrado al menos dos licencias es cuando puede instar el acuerdo “*hub and spoke*” que los licenciarios podrán firmar o no. Es en este punto en el que, en cada contrato de licencia no exclusiva, la universidad debe introducir una cláusula por virtud de la cual los licenciarios quedarán obligados a firmar dicho acuerdo, de manera que, una vez exista, los licenciarios podrán irse incorporando al mismo. En todo caso, para formar parte integrante del acuerdo (*pool*) y poder ser beneficiario de las mejoras alcanzadas por el resto de licenciarios partícipes, se deberá atender a la capacidad investigadora de los licenciarios y a los recursos que éstos destinan a mejoras. En principio, sería bueno exigir una contribución mínima en actividades de investigación, ya sea en sede de colaboración con la universidad o de manera independiente. Tal contribución se podría materializar a través de proyectos de

investigación que recaigan sobre el producto/procedimiento licenciado (colaboración directa) o en forma de ayudas económicas para la financiación de dichas investigaciones (colaboración indirecta). Habitualmente, y con carácter previo, los licenciarios que deseen participar en este tipo de acuerdos deberían analizar la capacidad y actitud proactiva del resto de participantes, observando su trayectoria investigadora, sus principales resultados y, en definitiva, su posición en el mercado. Paralelamente y en este mismo sentido, un licenciario que ostente un gran potencial investigador, es lógico que quiera permanecer al margen de dichos acuerdos de licencia de mejoras o, en caso contrario, recibir alguna compensación especial por los avances que desarrolle.

B) Confidencialidad

Como hemos visto, para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones contractuales, tanto licenciante como licenciario deben facilitar a la parte contraria información sobre la patente que, por su naturaleza, tendrá carácter reservado. De un lado, el licenciario tiene acceso a los conocimientos técnicos necesarios para reproducir la invención licenciada y explotarla correctamente; de otro, la universidad podría requerir, con carácter previo a la celebración del contrato, información sobre la “situación tecnológica” que atraviesa el licenciario, así como su capacidad potencial para desarrollar la tecnología objeto del contrato y, además, en ocasiones, podría tener acceso a los informes financieros que son fiel reflejo de su contabilidad y revelan información relativa a su estrategia empresarial⁹¹⁷. Todo ello para poder concretar determinados extremos contractuales, como el área de la técnica (“*field of use*”) a la que se circunscribirá la licencia y los conocimientos a facilitar⁹¹⁸. En este sentido, parte de esta información –que llamaremos confidencial– podría albergar un potencial valor competitivo, por lo que se deben tomar medidas que garanticen su no divulgación o la limiten.

⁹¹⁷ Sobre esta cuestión, véase *supra* el apartado relativo al pago de regalías.

⁹¹⁸ Sobre esta idea véase, MILGRIM, R. M., en *Milgrim's guide ...*, *cit.*, p. 173.

Por su parte, el licenciatarlo se encuentra obligado *ope legis* a evitar la divulgación de los referidos conocimientos (art. 76.2 LP/ 84.2 NLP). Sin embargo, no existe una norma similar que imponga un deber de confidencialidad para la universidad respecto de la información estratégica facilitada por la empresa cuya revelación podría suponer la pérdida de la ventaja competitiva que el posible licenciatarlo ostenta en el mercado de referencia⁹¹⁹. Lo que no es raro debido a que el acceso de la universidad a posibles informes técnicos o financieros del licenciatarlo es puramente facultativo y derivaría de la autonomía de la voluntad, por lo que, de ser así, las partes deberían también prever una obligación de no divulgación por parte de la universidad.

VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Con carácter general, nuestro ordenamiento no ha previsto causas específicas de terminación del contrato de licencia de patente, por lo que se debe acudir a las causas generales de extinción de obligaciones y contratos, entre las que se encuentra la resolución del contrato de mutuo acuerdo, el transcurso del tiempo pactado, o el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes⁹²⁰. Así, el licenciatarlo puede acudir a este mecanismo siempre que se den motivos justos y razonables (*v.gr.*, inejecutabilidad de la invención), o cuando se cuestione la validez de la patente licenciada; motivos en los que destaca la existencia de circunstancias ajenas a su control efectivo. En todo caso, debe mediar previa notificación por escrito de las circunstancias que originaron la nueva situación del licenciatarlo, para lo que se podrá estipular un plazo⁹²¹. Por su parte, la universidad podría solicitar unilateralmente la resolución del contrato en caso de

⁹¹⁹ En este sentido, véase HOLMES, M.S., “Patent ...”, cit., pp. 11-102, p. 48.

⁹²⁰ MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., p. 2161. A partir de la promulgación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la declaración de concurso por sí sola, deja de ser una causa de extinción de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa (art. 61.1) En este sentido, se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes (art. 61.3).

⁹²¹ Para este fin, la Universidad de Salamanca fija un plazo no inferior a 90 días antes de la fecha efectiva de la resolución del contrato.

que el licenciatarlo incumpliese alguna de sus obligaciones contractuales, a saber: a) cuando no haya realizado los pagos correspondientes a las regalías fijadas y ya devengadas; b) cuando, debiendo hacerlo, no haya aportado, en tiempo y forma, los informes pertinentes sobre el estado de la tecnología y los avances realizados sobre ella en dicho período; o bien cuando éstos sean falsos o no se correspondan con la verdadera situación real; c) o cuando haya incumplido cualquier otra obligación, tenga ésta origen contractual o legal –v. gr. falta de explotación de la patente licenciada–.

Especial mención merece en este punto la extinción del contrato por pérdida del objeto licenciado (la patente), ya que éste conforma uno de los elementos esenciales del mismo. Esta situación podría deberse a la expiración del plazo la vigencia de la patente (20 años no renovables) (art. 116.1 a) LP/ 108.1 a) NLP); o a la caducidad de la misma declarada por la autoridad competente para ello (OEPM, OEP, entre otras) por falta de pago de las anualidades correspondientes (art. 116.1 c) LP / 108.1 c) NLP)⁹²². En el ámbito que nos ocupa, y tal y como se ha señalado *supra*, la universidad se encuentra exenta del pago de anualidades (o, en su caso, obtiene una bonificación) por lo que esta causa, en realidad, tendrá una aplicación residual a nuestros efectos.

Tampoco tiene cabida la renuncia de la universidad a su patente si existe una licencia inscrita y no consta el consentimiento del licenciatarlo a tal actuación (art. 118.1 LP/ 110.4 NLP)⁹²³.

Sí que cabe la resolución del contrato, cuando se declare judicialmente la nulidad de la patente por no tratarse de una invención patentable. Pero, cabe señalar que la nulidad no tendrá efectos retroactivos para la licencia que se hubiese celebrado con anterioridad, pudiendo el licenciatarlo reclamar en aquellos casos que hubiera mediado mala fe por parte de la universidad (art. 114.2 b) LP/ 104.3 b) NLP).

Al margen de estas causas comunes contempladas para todos los contratos, y en concreto, las partes podrían pactar ciertas causas que provocasen la extinción

⁹²² Se trataría de una obligación imputable a la parte licenciante, a no ser que se acuerde lo contrario en el contrato (art. 161 LP).

⁹²³ Esta prohibición de renuncia se refiere exclusivamente a aquellas licencias que se encuentren inscritas en la OEPM. Sobre otras posibilidades de licencias no inscritas y su relación con la renuncia véase, MARTÍN ARESTI, P., “Cesión ...”, cit., p. 2161.

anticipada del contrato. Desde una *vis* práctica, en la redacción de los contratos de licencia de patente se tiende a incluir una cláusula relativa a su “terminación”, haciendo empleo de este término para hacer referencia a la desaparición de la relación contractual por el acaecimiento de una serie de circunstancias acordadas. Sin embargo, en puridad, cabría decir que dicho término no se utiliza de manera correcta ya que el acuerdo no llega a su fin de manera drástica, sino que con el tiempo su aplicabilidad irá perdiendo eficacia de manera secuencial, hasta que llegue un momento en el que no existan obligaciones para ninguna de las partes. Por tanto, se trata de un término que necesita ser precisado para cada extremo y consecuencia de la licencia. A modo de ejemplo, con perspectiva comparada, cabría aludir al caso *United States vs Radio Corp. of Am.*, 117 F. Supp. 449, 100 USPQ 157 (D. Del. 1954). En este supuesto, el contrato de licencia celebrado por ambas partes contemplaba una fecha de terminación del mismo, sin embargo, no se había previsto nada acerca de la posibilidad de mantener las sublicencias concedidas una vez transcurrida la referida fecha. El fallo se dictó a favor del licenciataria argumentándose la vaguedad del vocablo “terminación” calificándolo de “multifacético” (“*multi-pronged concept*”)⁹²⁴.

En todo caso, entre las principales causas que las partes pueden pactar cabría indicar las siguientes: a) La rescisión del contrato si existe justa causa; b) la imposibilidad absoluta de explotar la tecnología licenciada en las condiciones previstas; c) la inviabilidad comercial del producto obtenido a partir de la explotación⁹²⁵; d) la denuncia⁹²⁶ cuando el contrato se hubiese celebrado por tiempo indefinido sin necesidad de alegar justa causa, pudiendo entender como tal

⁹²⁴ Sobre esta reflexión y sus posibles implicaciones jurídicas véase, BRUNSVOLD, B. G., O'REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B., *Drafting ...*, *cit.*, p. 289.

⁹²⁵ Se trata de una circunstancia sobrevenida, impredecible *a priori*, en el momento de celebración del contrato. A pesar de que la universidad no se encuentra obligada *ope legis* a otorgar garantía de la rentabilidad económica del negocio, las partes podrían pactar la cancelación del contrato en caso de apreciar dicha inviabilidad comercial. Sobre esta apreciación véase, RIZZO, S., “Los contratos ...”, *cit.*, pp. 1-54, disponible en <http://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf> (Consultado el 27/08/2013).

⁹²⁶ A mayor abundamiento, en concreto sobre la falta de regulación de la denuncia como expediente jurídico para instar la resolución del contrato y la interpretación que ha realizado de ésta la doctrina y jurisprudencia véase, MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *cit.*, pp. 314 y ss.

la pérdida del interés económico de alguna de las partes en continuar con el contrato⁹²⁷; e) o el incumplimiento contractual de la parte contraria⁹²⁸.

En todo caso, la universidad debería acordar el régimen que será aplicable tras la ruptura del vínculo contractual haciendo hincapié en el pago de las regalías devengadas y no pagadas hasta ese momento y dejando sin efecto cualquier derecho de explotación conferido mediante el contrato de licencia. Por último, se debe prestar atención al régimen de confidencialidad tras la terminación del contrato y a la indemnización debida por la parte incumplidora⁹²⁹.

⁹²⁷ Sobre este criterio, *ibídem*, p. 316.

⁹²⁸ Se trata de un medio de tutela que posee cada una de las partes respecto de la otra por existir obligaciones recíprocas. Podríamos asegurar que el derecho que ostenta la parte cumplidora a la terminación del contrato tendrá carácter potestativo pero se encontrará sometido a las calificaciones que el juez realice al respecto. En este sentido, con perspectiva comparada véase, JOSÉ MELICH ORSINI, J., *Doctrina General del Contrato*, Ed. Editorial Jurídica Venezolana y Marcial Pons, Caracas, 1997, p. 741.

⁹²⁹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *cit.*, pp. 362 y ss, se refiere a ellas como “obligaciones post-termino”. La autora realiza un análisis reflexivo de las mismas debido a la frecuencia con la que aparecen en sede de contrato de licencia de patente que es de recomendada lectura.

CONCLUSIONES

I.- Son diversas las expresiones utilizadas para referirse a la investigación universitaria en las diferentes leyes que la regulan y así lo hemos podido constatar con el exhaustivo análisis del triángulo normativo –LOU, LCTI y LES– en el que dicha actividad se enmarca. Incluso, en algunos casos, una misma Ley recurre a varios adjetivos para calificar una realidad idéntica, lo que genera importantes disfunciones que distorsionan la determinación del régimen jurídico aplicable y, en concreto, las consecuencias que se derivan de cada uno de los tipos de investigación.

La protección jurídica que convierte a la investigación universitaria en un activo controlable y, por tanto, susceptible de explotación industrial, necesariamente se proyecta en el resultado de esa actividad investigadora. Por tal razón proponemos que la calificación legal se realice, no tanto de la investigación, sino del carácter de los resultados de la misma, pudiéndolos clasificar en “resultados básicos” y “resultados aplicables”; nomenclatura que, trasladada a los textos legales, vendría a sustituir la referencia que los mismos contienen a la “investigación básica” y a la “investigación aplicada”. De esta forma se dota de seguridad jurídica al sistema y se identifica de manera clara y concisa el régimen de protección aplicable.

II.- La invención queda configurada como un resultado aplicable al tratarse de una regla o pauta de actuación de carácter técnico o práctico ante unas determinadas circunstancias. La protección más adecuada vendrá dada por el sistema de patentes ya que, comparativamente y desde un punto de vista económico (exención o, en su caso, bonificación del pago de tasas; o duración mayor), práctico (protección más sólida) y curricular, esta opción es más beneficiosa que la que comporta el modelo de utilidad; posibilidad que, en el ámbito universitario cobrará mayor sentido en el seno de los grupos de investigación donde existe innovación acumulativa, esto es, donde los resultados se traducen en pequeñas mejoras sobre otros anteriores.

III.- Ahora bien, dependiendo de la “versión” que se muestre de la invención se podrá decidir el concreto instrumento de protección que corresponda y convenga según las circunstancias. Hecho que se ve potenciado por el vacío legal existente en lo que se refiere al “momento” idóneo para entender concluida una investigación, sobre todo en aquellos casos en los que no hay encargo inventivo

específico. En consecuencia, la futura protección por patente que se pudiera dar a una invención (en su versión de resultado aplicable) podría quedar frustrada por una previa divulgación de las características básicas de este resultado por parte del investigador mediante una publicación.

Es por ello que la incorporación a nuestro ordenamiento de un período de gracia (cuestión no prevista en la nueva Ley de Patentes) permitiría una divulgación previa más efectiva e inmediata de las invenciones (a través de su publicación) y facilitaría el acceso a nuevos conocimientos sin quebrantar la novedad exigida para su protección posterior por patente, equiparándose así a las grandes potencias que ya lo han desarrollado (Estados Unidos, Canadá o Japón, entre otras). Su falta de previsión, por el contrario, orienta la inversión y el desarrollo tecnológico hacia aquellos Estados que sí que lo contemplan y donde dicha medida es interpretada y utilizada como “red de seguridad”. Además, la asunción de este período de gracia contribuiría a conseguir universidades más competitivas ya que permite rentabilizar sus resultados desde el mismo momento de su obtención, utilizando para ello todas las herramientas que están a su disposición: publicación de la invención en artículos científicos y patentabilidad de las invenciones publicadas, de manera simultánea sin provocar solapamientos. Por tanto, los beneficios brindados superan los perjuicios señalados por parte de la doctrina (inseguridad jurídica), tanto para la academia como para el sector privado.

IV.- Una vez delimitada la invención como resultado aplicable, se hace necesario concretar su carácter universitario. En este sentido, para calificar la invención de universitaria es necesario acudir a un criterio subjetivo “de referencia” y no “de pertenencia” a la universidad. Tomando este punto partida y tras realizar el análisis oportuno, se ha concluido que las invenciones universitarias son aquéllas realizadas por cualquier miembro de la comunidad universitaria que reúna la condición de empleado de la universidad; todo ello sin perjuicio de que, como consecuencia de su modalidad de contratación (en el caso del personal contratado) o del cuerpo docente al que pertenezca (en el caso del personal funcionario) y del régimen jurídico aplicable, la titularidad de la invención corresponda a la universidad o a su inventor. En cualquier caso, quedan excluidas de este planteamiento las invenciones realizadas por los estudiantes, cuestión que, a nuestro juicio, es merecedora de un tratamiento específico.

V.- Las invenciones universitarias no pueden equipararse sin más a las invenciones laborales porque a cada una de las categorías le es aplicable un régimen diferente y, con ello, una titularidad diversa. Proponemos una clasificación de las invenciones universitarias, esto es, las realizadas por el personal al servicio de la universidad, en atención al sujeto que las realiza. Cabe distinguir así, de un lado, las “invenciones del profesor” y dentro de ellas, las “invenciones del profesor puras” (realizadas como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenecen al ámbito de sus funciones docente e investigadora) e “invenciones del profesor contratadas” (las que realizan como consecuencia de un contrato con un ente privado o público); y, de otro, las que hemos calificado como “otras invenciones universitarias”, que se refieren a las invenciones realizadas por el personal al servicio de la universidad que carece de función investigadora.

Mientras que a las primeras (invenciones del profesor) les será aplicable el régimen previsto en los arts. 20 LP/ 20 y 21 NLP, a las segundas (otras invenciones universitarias) les será de aplicación el régimen previsto para las invenciones laborales (arts. 15-19 LP/ 15-19 NLP).

VI.- Un concepto problemático y que, precisamente ha servido de criterio diferenciador en la clasificación anterior, es el de “profesor con función de investigación”. Tras su estudio, se ha concluido que dicho concepto debe ser equiparado al de “personal investigador” que contempla la LCTI (art. 13.1); criterio adoptado, precisamente, por la NLP, lo cual plantea nuevos problemas. Y es que hay personal que conforme a la LCTI se consideraría investigador por su concepción amplia que, sin embargo, no tiene como cometido profesional llevar a cabo una función investigadora según su categoría profesional, todo ello con independencia del grado académico.

VII.- En este sentido, se ha concluido que las categorías de Catedrático de Universidad y Profesor Titular de Universidad, Profesor Contratado Doctor, Profesor Ayudante Doctor, tienen encomendada de manera expresa la función de investigación por lo que se les va a aplicar el régimen de las invenciones del profesor– ya sean puras o contratadas– (art. 20 LP/21 NLP).

VIII.- El caso del Ayudante es más controvertido, pues es la única categoría de PDI a la que el legislador no le ha aplicado la mención de “profesor”, aunque también tiene encomendadas ciertas tareas docentes de índole práctica (hasta un máximo de 60 horas anuales). No obstante, tanto por su condición de docente e investigador, como por su ubicación como PDI en la LOU, el Ayudante tiene reconocida de manera tácita la condición de profesor a sus efectos y, sobre todo, a los de la LP/NLP. El hecho de que se trate de personal en formación no obsta para que sea capaz de conseguir resultados fruto de sus funciones, razón por la cual sus invenciones también son calificables como “invenciones del profesor”.

IX.- En cuanto a alguna de las nuevas figuras contractuales introducidas por la LCTI, [como el Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Contrato de investigador distinguido], a pesar de que *a priori* tengan un difícil acomodo en el art. 20.2 LP por su reciente aparición y porque sus características son ligeramente diferentes a las del profesor con función de investigación, parecen haber sido diseñadas para cumplir con una función puramente investigadora. Por ello cabría concluir quizá que, si bien de manera transitoria y mientras no entre en vigor la NLP, y supuesto que estas modalidades contractuales tienen cabida en el régimen de invenciones del art. 21 NLP, debería serles de aplicación el régimen jurídico contenido en el art. 20.2 LP, esto es, el de las “invenciones del profesor”.

X.- Un caso particular es el del personal investigador en formación. La figura de la “beca-contrato” no presenta demasiados problemas interpretativos en la última fase, la de contrato, pero la fase de beca es más controvertida. No obstante, tras analizar su régimen y posibles tareas encomendadas, así como el paralelismo entre becario y Profesor Ayudante, y supuesto que las invenciones de este último han sido consideradas “invenciones del profesor”, no es posible considerar que las invenciones del becario queden excluidas de este mismo régimen pues ello comportaría situaciones de desigualdad. Por lo que respecta a posibles fases intermedias, la nueva figura de “Contratado predoctoral” (que sustituye a las sucesivas fases de beca y contrato) viene a terminar con ellas ya que obliga a la contratación laboral desde su comienzo. La vinculación de carácter laboral con la universidad permitiría considerar sus invenciones como “invenciones del

profesor” del art. 20.2 LP. Además, el hecho de que el contratado predoctoral tenga la consideración de personal investigador a los efectos del art. 13 de la LCTI, implica que sus invenciones se encuentran comprendidas, de manera directa y sin analogía, en el nuevo art. 21 de la NLP; planteamiento éste que respalda toda esta tesis sobre la figura.

XI.- Otro caso particular es el del Profesor Asociado, figura en la que cabría diferenciar el puramente docente y el docente e investigador. El primero, que es contratado exclusivamente para la docencia, se ciñe en todo momento a tareas de esta naturaleza especificadas en el contrato; el segundo puede, de manera específica y adicional, integrarse en un Grupo de Investigación y realizar actividades puramente de investigación. Las invenciones realizadas por este último tendrán cabida en las “invenciones del profesor”, pero habrá que estar a su específico contrato. Pero sería conveniente que el legislador estatal fijase unos estándares mínimos (concretar la labor de docencia, su adscripción a una materia íntegra o tan sólo a asignaturas concretas relativas a su actividad profesional, entre otras) así como unos límites máximos en el desempeño de las funciones asignadas (su posibilidad de participar en investigaciones y en qué grado), de manera que no se desvirtúe la figura del Profesor Asociado.

XII.- Por lo que respecta al Profesor Asociado puramente docente y al Personal de Administración y de Servicios, puesto que no tienen encomendada una función expresa de investigación, se ha concluido que a sus invenciones (otras invenciones universitarias) les será aplicable el régimen contemplado para las invenciones laborales. En concreto, las invenciones del Profesor Asociado puramente docente pertenecen a la esfera del art. 16 LP/16 NLP, y por tanto, son libres y atribuibles al mismo, todo ello sin perjuicio de que haya que estar al caso concreto. Por lo que hace al Personal de Administración y de Servicios, no obstante, y al margen de determinados casos excepcionales en los que sus invenciones son consideradas invenciones asumibles por el empleador, es lógico pensar en sus invenciones como invenciones libres (art. 16 LP/ 16 NLP).

XIII.- En todo caso, para que las invenciones de las categorías mencionadas sean consideradas “invenciones del profesor” es necesario que sean realizadas en el “ámbito de sus funciones docente e investigadora”, lo que entendemos exigencia

referida al área de conocimiento en la que se desarrolla la investigación y, por ende, la invención; lo que conllevaría, como requisito *sine qua non*, que la invención fuera realizada dentro del campo del saber propio del profesor.

XIV.- Una vez delimitadas las invenciones universitarias y, dentro de ellas, las invenciones del profesor puras, obtenidas en el desarrollo de sus funciones, cabe decir que el ordenamiento español atribuye su titularidad a la universidad. Se trata de una decisión legal específica y concreta que huye de la aplicación analógica del régimen contenido para las invenciones laborales. Prueba de ello es que podría haber sido de otra manera, como ocurre en Derecho comparado en los ordenamientos en los que se consagra el privilegio del profesor (*v.gr.*, Italia, Suecia). En todo caso, es acierto de nuestro sistema regular las invenciones del profesor en una Ley especial y, además, en precepto separado, idóneo para generar una mayor seguridad jurídica.

XV.- Tras la comparación de ordenamientos –estadounidense, alemán, inglés e italiano– se ha confirmado la dificultad de extrapolar las soluciones contenidas en ellos al español, puesto que el punto de partida y los factores difieren. La elección del modelo de titularidad (institucional o individual) no puede basarse en elementos pasajeros sino que ha de inscribirse en la propia política de innovación de cada Estado, coordinada dentro de la política económica. La simple reproducción aislada en la Ley española de ciertas cláusulas de titularidad institucional (como el art. 20.2 LP) no ha producido en modo alguno los mismos resultados que en el caso del primer antecedente al respecto, la *Bayh-Dole Act* de EE.UU.

XVI.- Al analizar individualmente los modelos de titularidad individual/institucional se observa que todos ellos comparten puntos de conexión en los que, precisamente, se advierten las principales debilidades susceptibles de corrección. En concreto, de un lado la necesaria (y a veces inexistente) participación del profesor y de la universidad en todas las etapas del proceso innovador (desde la generación de la invención hasta su transferencia); de otro [y que normalmente es causa del anterior] la deficiente comunicación que existe entre el profesor y la universidad. Por ello la elección de uno u otro modelo tiene

que ser modulada. Para conseguir el equilibrio, lo deseable sería mantener el sistema de titularidad institucional, dadas sus bondades (autofinanciación y especialización) pero con cierta flexibilidad.

XVII.- El legislador español ha tenido ocasión de hacerlo en la NLP, pero no ha prestado una especial atención a este aspecto y, a pesar de suponer un avance, éste no ha sido suficiente. Así, si bien es cierto que la nueva norma mantiene un deber de colaboración del inventor con la universidad (art. 18.4 NLP), tal deber podría haber sido concretado en obligaciones diversas, como por ejemplo asesorar y contribuir en las decisiones que adoptara de la universidad en torno a su resultado (tal y como hace el art. 15 LCTI). Asimismo, podría haber contemplado la posibilidad de que el profesor pudiese negociar la titularidad de la invención a título particular si estuviese interesado en la misma. Cabría hablar entonces de una especie de “derecho preferente del profesor” para el caso en el que la universidad renunciase a su derecho a la patente.

XVIII.- En la actualidad, cada universidad articula de manera diferente la obligación del profesor de comunicar la obtención de la invención a su institución de origen, en lo referente a plazo, modos o consecuencias del incumplimiento. Del análisis de Derecho comparado se desprende que determinados ordenamientos han concretado estos extremos con mayor precisión (*v.gr.*, el ordenamiento alemán). Por su parte, la NLP prevé, por primera vez y de manera expresa para las invenciones del profesor, el plazo para realizar la referida comunicación (un mes desde el alcance de la invención unido a la prohibición de no divulgación de la misma hasta que transcurran tres meses desde su notificación) así como la pérdida de los derechos de carácter económico que tenga reconocidos el investigador en caso de incumplimiento de este deber de comunicar. En lo que se refiere a la forma de comunicar la invención la solución que propone la NLP (por escrito) parece insuficiente pues lo aconsejable sería fijar un contenido mínimo a la notificación, consistente en una breve descripción de la invención, la previsión del grado de desarrollo de la misma, la identificación de los autores (si son varios), así como las posibles aplicaciones industriales y los sectores productivos a los que va dirigido. Asimismo, como novedad, la NLP ha venido a introducir un necesario [a nuestro entender] deber de la universidad de comunicar por escrito al autor de la

invención, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación, su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. En todo caso, si la universidad no comunica en plazo su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el investigador podrá presentar la solicitud de patente (silencio positivo). Se echa en falta, no obstante, una previsión que obligue a la universidad, en el caso de que así se hubiese comprometido, a solicitar protección de la invención en España por parte de la universidad, así como el deber de ceder al investigador el derecho de proteger en otros países la invención si ésta rehúsa a hacerlo.

XIX.- En este sentido, en lo que se refiere a la extensión territorial de la patente universitaria, es crucial que exista una eficaz comunicación entre investigador y universidad con el fin de que esta última conozca cuál es el marco adecuado para cumplir con la obligación de explotar la patente. La simple imposición a la universidad de esta obligación de explotación de la patente es insuficiente por lo que los futuros desarrollos normativos deben dirigirse a requerir una correcta explotación de la misma. De manera que, tal y como ocurre en el ordenamiento alemán, ante el desinterés de la universidad en ampliar el ámbito territorial de explotación de la patente, se debería ofrecer al investigador la posibilidad –con carácter preferente– de asumir la titularidad de la patente en terceros países, si éste está interesado o capacitado para asumir los costes asociados y dentro de los márgenes temporales establecidos. Esto es factible mediante la cesión del derecho de prioridad del que goza la universidad; posibilidad que permite tanto el art. 28.1 LP como el art. 30.1 NLP cuando reconocen el derecho a reivindicar la prioridad no sólo al solicitante sino también a aquél del que trae causa (su “causahabiente”). Esta opción permite que tanto universidad como investigador ostenten la titularidad de una misma patente pero cada uno, en un ámbito territorial diferente.

XX.- En cualquier caso, la universidad debe poder seguir avanzando en el conocimiento sobre la base de sus invenciones, a pesar de haberlas puesto a disposición de un tercero o del propio investigador, incluso cuando no se haya reservado el derecho expreso a hacerlo. El ordenamiento alemán permite al

profesor mantener un derecho no exclusivo a utilizar la invención con fines científicos o educativos (§42 ArbEG). Aunque sería deseable contar en nuestro ordenamiento con una previsión similar a la alemana, la universidad española podrá recurrir al genérico derecho que permite utilizar las invenciones patentadas siempre que se haga con fines experimentales (excepción relativa al uso experimental); facultad que habilita a su personal investigador para continuar desarrollando una invención sin incurrir en infracciones del derecho de patente. Todo ello sin perjuicio de que la universidad se reserve la posibilidad de utilizarla (a partir de una licencia no exclusiva y gratuita) en la cesión de la titularidad de la invención patentable o de la ya patente universitaria.

XXI.- En lo que hace a la vertiente económica, y con carácter general, las universidades públicas españolas están exentas del pago de tasas de solicitud y mantenimiento de patentes ante la OEPM, así como de las tasas nacionales que se han de abonar por las solicitudes vía *Patent Cooperation Treaty* (arts. 80.1 y 80.5 LOU). No parece haber duda de que la exención del pago de tasas se refiere a las que se devenguen en el procedimiento nacional de solicitud de patente (o de mantenimiento de ésta) ante la OEPM. Por el contrario, no admite una afirmación contundente el que la exención pueda aplicarse también a las solicitudes del marco del *Patent Cooperation Treaty*, aunque también se tramiten ante la OEPM. Y mucho menos aún en el caso de la solicitud que se tramite ante la OEP y que pretenda ser validada en España. Esta exención será también aplicable a los entes públicos de investigación ya que, pese a no quedar bajo el amparo del art. 80.1/80.5 LOU, sí les será aplicable el art. 18 LTPP por su condición de ente público. En cuanto a las universidades públicas extranjeras parece que podrían tener el mismo tratamiento fiscal que las españolas. Así, si las personas físicas que deseen obtener protección por patente en España tienen que pagar las tasas que marca nuestro ordenamiento, igualmente quienes estén exentos seguirán estándolo, aunque sean extranjeros. Por último, en los casos de patentes en régimen de copropiedad y, en especial, cuando una invención es fruto de la actividad conjunta entre investigadores de una universidad pública y de un ente de la esfera privada, se estará a lo acordado por las partes.

XXII.- Por su parte, el art. 20.4 LP/21.4 NLP garantiza el derecho del profesor a participar en los beneficios que obtenga la universidad procedentes de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las que hemos denominado invenciones del profesor puras. Sin embargo, corresponde a los Estatutos de la universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación. El estudio de las diferentes normativas universitarias pone de manifiesto como cada institución ha desarrollado un tratamiento dispar de los ingresos derivados de la explotación, en particular del destino de los mismos o de los porcentajes de participación del profesorado y de la universidad, lo que genera situaciones, no de inseguridad jurídica, pero sí de desigualdad manifiesta. En lo que se refiere a estos últimos, sería recomendable el establecimiento de una horquilla orientativa en el porcentaje del potencial reparto de beneficios al investigador, donde la diferencia entre mínimos y máximos pudiera suplirse por circunstancias adicionales y externas a lo estrictamente económico, como las geográficas o la posibilidad de trabajar e investigar con determinado personal. A nuestro juicio, esta horquilla debería estar fijada *ex lege* entre un 30% y un 70%, tal y como ocurre ya en un 80% de las universidades. Por lo que hace al destino, señalamos la conveniencia de desarrollar e implantar, donde aún no exista la fórmula, la detracción de un porcentaje que se destine a la creación de este fondo que, más allá de cubrir los gastos de tramitación y gestión de la patente, propicie (también a nivel económico) una retroalimentación que permita financiar investigaciones futuras. Con ello, se reducirían los porcentajes simultáneos, alternativos o sustitutivos para departamentos u OTRIs por un sólo fondo que generaría, a su vez, recursos para todos los actores, incluidos los investigadores que aún no han alcanzado resultados susceptibles de protección.

XXIII.- De entre los medios de explotación de las patentes que implican la intervención de terceros, la licencia permite crear y consolidar alianzas estratégicas con otros agentes económicos, proporcionando una fuente de recursos para ambas partes; además, estos contratos pueden conformar el inicio de una relación de *partenariado* a largo plazo (*long-term partnership*), deseable a nivel europeo. Adicionalmente, a través de la licencia de patente se puede dar salida a aquellas invenciones universitarias no explotadas, ampliar sus posibles aplicaciones e incluso sus mercados, y se presenta como la principal forma de

obtener beneficios para las universidades ya que carecen de capacidad para explotar por sí misma las invenciones generadas en su seno (*“fabless firms”*). Aunque sea ésta la dinámica recientemente adoptada por la universidad pública española, en la actualidad todavía continúa suponiendo un mecanismo residual de transferencia de sus resultados aplicables. Realidad que es reflejo de la falta de cultura y aparejada concienciación en materia de propiedad industrial e intelectual predicable de las universidades españolas.

XXIV.- La condición de Administración Pública de la universidad afecta a la calificación de los contratos en los que interviene y, con ello, al régimen jurídico aplicable a los mismos. En concreto, afectará a ciertos actos relativos al contrato de licencia de patente, como son la preparación y adjudicación del mismo.

A pesar de que la LOU (art. 80.5) remita expresamente a la LCTI para la administración y gestión de los bienes patrimoniales de la universidad, esta norma, en realidad, no contiene tales previsiones y se refiere tan sólo, y de manera escueta, a la *transmisión* de los mismos, disponiendo que la concesión de licencias de explotación sobre la misma se regirá por el *“derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma”*. Sin embargo, dada la cambiante condición de la legislación autonómica en la materia así como la ausencia de previsiones específicas en dicha legislación para los derechos de propiedad industrial por tratarse de normas generales, y en atención al carácter especial, por contra, de los preceptos dedicados por la LES a la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, finalmente hemos optado por el recurso a esta última en cuanto al procedimiento para la adjudicación del contrato de licencia de patente.

XXV.- A pesar de que, *a priori*, la LES parezca someter el contrato de licencia de patente al procedimiento de concurrencia competitiva (art. 55.4), entendemos que esta vía colisiona con la transferencia ágil y eficiente que se espera en materia de resultados de la actividad investigadora, así como con la confidencialidad exigible en esta esfera, al requerir el establecimiento de unas condiciones mínimas por parte de la universidad y la existencia de proposiciones particulares de los posibles licenciarios; circunstancias ambas que constriñen la posibilidad de negociar abiertamente las condiciones de la explotación técnica de la patente a

licenciar. Por esta razón, defendemos la aplicación del procedimiento de adjudicación directa en el ámbito de los contratos de licencia de patentes universitarias; posibilidad que permite el art. 55.3 g) LES cuando así lo requiera la “peculiaridad del derecho que se transmite” o la “singularidad de la operación”. Éste es precisamente el caso de las patentes, que no deben ser tratadas como cualquier otro bien puesto que la obligación de ser explotadas que impone la ley no puede ser cumplida de cualquier forma y manera ni por cualquier sujeto, sino de manera idónea por quien tenga capacidad para ello. Además, en el ámbito universitario se debe llevar a garantizar la posibilidad de negociar directamente con los agentes interesados los términos de la licencia de patente, sin obligación de prefijar unas condiciones que, a la larga, podrían no ser las más rentables ni eficientes en términos económicos e industriales (de explotación). En todo caso, es necesario justificar en el expediente el recurso a la adjudicación directa. Además, este procedimiento no es excluyente de una mínima y previa publicidad de la intención de proceder a licenciar la patente por parte de las universidades, lo que se conseguiría, por ejemplo, con el establecimiento de una base de datos que incluyera la cartera de patentes titularidad de la universidad, quedando así abierta al público la información relativa a las mismas. Avanzando un estadio más en términos de eficiencia de gestión, se podría incluso generar un sistema de alertas para que las empresas que estuvieran registradas en la *web* institucional a tales efectos fueran avisadas de las tecnologías desarrolladas por la universidad en el campo que les fuera propio.

XXVI.- En el contrato de licencia de patente en el ámbito universitario, el profesor se ve, en ocasiones, involucrado en el cumplimiento de determinadas obligaciones por lo que ha sido preciso concretar su posición jurídica en el contrato. En primer lugar se ha concluido que el profesor no puede ser considerado tercero ajeno al mismo por la propia vinculación que tiene con la universidad licenciante, de la cual es “empleado” y en la que se encuentra en régimen de dependencia (con independencia de la naturaleza laboral o funcionarial del vínculo). Precisamente, como empleado al servicio de la universidad y, una vez que ha comunicado la invención, queda obligado a prestar su colaboración a la universidad en estadios posteriores, ya sea para decidir acerca de la conveniencia de solicitar el título de protección exclusiva o sobre la

valoración de la misma (art. 18.2 LP/ 18.4 NLP). En todo caso, esta obligación de colaboración deriva de la condición de inventor del profesor respecto de la patente objeto de licencia, por lo que no va a nacer para aquel profesor que sea ajeno a la misma. Y precisamente por este vínculo especial derivado de la condición de inventor, la obligación de colaboración nace con la invención y debe persistir durante toda la vida de la patente con independencia de que se extinga la relación de dependencia del profesor con la universidad. Para poder articular esta continuidad en la obligación de colaboración, y a pesar de que el legislador no lo haya contemplado, la universidad debería requerir del profesor-inventor un compromiso expreso y por escrito de colaboración con la universidad durante toda la vida de la patente; debiendo ser el compromiso el de facilitar a la universidad todos los conocimientos necesarios para que un tercero autorizado pueda cumplir con dicha función durante la vida de la patente. En un escenario de buenas prácticas, este requerimiento debería convertirse en requisito *sine-quantum* a exigir por la universidad para poder decidir si proceder o no a patentar la invención cuando el profesor se la comunique, ya que con esta medida se estaría asegurando la universidad la correcta explotación de la misma. Esta previsión es perfectamente compatible con el carácter no salarial de la participación en beneficios del profesor implicado, razón por la cual tal participación podría mantenerse tras la extinción de su relación laboral o funcionarial.

XVII.- Una manifestación de esta colaboración del profesor, se aprecia en la obligación del licenciante de transmitir aquellos conocimientos que hacen que la invención sea explotable (art. 76.1 LP/ 84.1 NLP). Se ha concluido que, si bien es la universidad la que debe dar cumplimiento a esta obligación, necesitará de la colaboración del profesor ya que, en ocasiones, ésta puede no estar en posesión de todos los conocimientos necesarios (art. 18.2 LP/ 18.4 NLP). El profesor debe, en consecuencia, proporcionar aquellos conocimientos que permitan al licenciario una adecuada explotación de la patente (*know-how* necesario), pero no aquellos que excedan de este fin (*know-how* adicional), cuya transmisión será opcional. Asimismo, también se manifiesta esta necesaria colaboración entre universidad y profesor en la obligación de prestar asistencia técnica. En este caso, se debe poner a disposición del licenciario conocimientos que, si bien son accesibles y forman parte del estado de la técnica, constituyen una herramienta básica para la

ejecución de la invención. De nuevo es el profesor el que finalmente deberá desarrollarla.

XXVIII.- Por su parte, la universidad debe garantizar que la invención patentada objeto de licencia es propia para el uso al que se destina. Esta obligación también parece encontrar su reflejo en la esfera del profesor, pero, en este caso, no tanto en su obligación de colaborar con la universidad para una efectiva explotación, sino en la de comunicar junto con la invención, los conocimientos necesarios para que ésta sea patentada (art. 18.1 LP/ 18.1 NLP). Así, el incumplimiento de la obligación de la universidad daría lugar no sólo a la resolución del contrato o a una reducción de la cantidad proporcional de la regalía que se pactó, sino que la responsabilidad de esta deficiencia de la invención también sería predicable del profesor que, en este caso, perdería los derechos económicos que le hayan sido reconocidos, en concreto su participación en los beneficios de dicha explotación.

XXIX.- En el contrato de licencia de patente, además de las obligaciones contempladas en la LP/NLP y en las disposiciones de Derecho común (en concreto, por analogía, las del contrato de arrendamiento), las partes disponen de cierta autonomía garantizada por la libertad de pactos para fijar el contenido del contrato. A pesar de que, una vez en su esfera, la universidad tenga una reconocida autonomía para gestionar de manera independiente sus patentes, es necesario fomentar, también en este ámbito, la comunicación con el profesor, y con ello preservar el interés particular de éste que ha realizado la invención, por ejemplo en la decisión sobre el carácter exclusivo o no de la licencia, o incluso a partir de la atribución de una suerte de derecho preferente como pueda ocurrir en el caso de la extensión territorial de la licencia.

XXX.- Por último, la universidad debe sopesar la concesión de licencias exclusivas a terceros ya que éstas afectan de manera directa a aspectos de índole académica fundamentales, como la difusión o la continuidad en el conocimiento, lo que puede repercutir negativamente no sólo en el interés general de la universidad en cuanto a la investigación y posterior transferencia de resultados, sino también en el interés particular del profesor de continuar con su línea de trabajo sin obstáculos. En todo caso, y si finalmente decide proceder a su

concesión, la universidad debe precisar los límites de la misma—si fuere el supuesto- debiendo, a nuestro juicio, reservarse en todo caso la utilización. Para ello puede acotar dicha exclusividad refiriéndola a un acto de explotación específico (fabricación, comercialización, o utilización, por ejemplo), a un territorio determinado para su explotación, a un área de aplicación concreta de la invención patentada (*field of use*), y/o a un preciso mercado de destino del producto/procedimiento licenciado, entre otras. En todo caso, deberá requerir del licenciatarlo un grado de diligencia tal que le permita cumplir con sus obligaciones y maximizar los beneficios a percibir (“*best efforts clause*”).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

SUMMARY

This thesis aims at, first and foremost, determining who the owner of inventions arising from university research is. Secondly, it strives at highlighting the most suitable protection, in order to exploit as means of transfer of knowledge. A first approach to these overall objectives leads us to consider whether university research is a topic properly addressed (when separating basic and applied research), or whether the legislature should emphasize on regulating according to the results of the aforementioned university research, thus referring to ‘basic results’ and ‘applied results’. The difference is important with regards to the protection to be dispensed to those results, since the former will require rather specific Intellectual Property protection, namely copyright, whereas the latter [applied results, which drive most of the present work] will be protected by means of Industrial Property, where different options are available, either by patent protection, either by utility models.

At this point, it is remarkable that the Spanish legal order makes a distinction between Intellectual Property [with copyright being its foremost result, regulated by Royal Legislative Decree 1/1996 (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la material)] and Industrial Property [mainly dealing with patents and trademarks, regulated by Patent Law 20/1986 (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes) and Trade Mark Law 17/2001 (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas)].

When focused on applied results and prior to analyze which the options in order to protect are, and all university research actors considered [professor included], this work will study to whom ownership of the applied results should be awarded. Later, the legal status of subjects awarded will be analyzed, depending on the elected means of protection. It has therefore been necessary to identify the different categories within the staff and faculty serving in Spanish public universities and analyze the rules applicable to inventions made by each category, using in this regard the only instrument offered by the Spanish legislator for analysis, namely to study the inventions made by university staff in the light of

Section IV of the Spanish Patent Law (hereinafter PL)/New Patent Law (hereinafter, NPL), dedicated to employees' inventions. Despite this, the present work has strayed from conventional legal and doctrinal treatments on the subject, which usually focused on university inventions as another embodiment of labour invention. Quite the contrary, this thesis undertakes the study of university inventions with a separate, independent purpose, thus highlighting the problems arising from the employees' inventions and its unitary legal treatment. Despite being regulated under the same Title –Section IV PL/NPL–, this work makes a proposal towards a clear distinction between "professor's inventions" and "other university inventions".

The study of this situation indicates that including the inventions made by university staff within the same section which regulates the system of employees' inventions (which has supplementary capacity) turns out to be a unsatisfying choice. Moreover, one which presents large gaps and issues that should be reconsidered and regulated in different ways to address the variety of interests involved, both from university, that meaning particular and general interests of the institution, and the professor.

The study of Spanish legislation on patents leads to the conclusion that, in most cases (*Catedrático de Universidad y Profesor Titular de Universidad, Profesor Contratado Doctor, Profesor Ayudante Doctor, Ayudante, Investigador con Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, Investigador con Contrato de investigador distinguido, Personal investigador en formación –incluyendo las antiguas figuras de Becario y Contratado predoctoral, así como la nueva figura de Contratado predoctoral introducida por la LSTI– y el Profesor Asociado docente e investigador*; respectively, University Full Professor and Senior Lecturer, Associate Lecturer, Assistant Lecturer, Assistant Researcher with access to contract under the Spanish Science, Technology and Innovation scheme, Distinguished Research Contract Researcher, trainee researcher, and external associate lecturer and researcher), ownership of university inventions belongs to the institution, thus relegating professors to a second level, although their participation and involvement may be deemed necessary at times as to the exploitation of these inventions by the university.

References to comparative law have revealed themselves as very resourceful and enlightening, as different ways through which some jurisdictions award ownership of university invention have been brought up. This leads to the differentiation of two models. On the one hand, we find an institutional model, where the ownership is held by the university itself (US, British or German Law). On the other hand, there are systems in which ownership is awarded to the professor (Italian Law). Some of the solutions provided by these regulations may be taken over by our legislator, but we find that a *mutatis mutandis* transposition of those to our system would not be enough, as the *rationale* behind each rule arises from different social and economic realities. Good results following the introduction of a particular ownership regime of university inventions in a certain state may not necessarily result in the same *bonanza* when implemented in different legal orders. Nevertheless, some useful instruments could prove themselves useful if ever implemented in the Spanish legal order, i.e. the German professor's preferential right to protect the invention in other countries if the university refuses to do so.

When analyzing the possibilities for protection of university inventions, our attention has recurrently been drawn to the protection through patent, nuanced by the existence of a draft patent law, recently passed as the NPL (which will come into force in 2017). For this case at hand, the fact that the university holds ownership of a patentable invention will involve various circumstances worth studying. Firstly, the very assumption of ownership by the university will spawn different obligations on the professor, bound to inform the university that has come within reach of that invention. With that obligation, some precautions should also come along, so as not to violate the novelty which is pre-requisite of patentable inventions. Moreover, and even though the right to the patent is attributed to universities, the professor still retains the moral right to be recognized as the inventor, to note upon filing the patent, especially if it has been decided to protect the invention beyond the national level. If the university withdraws from extending the protection to other countries, this could give rise to a sort of pre-emptive rights for the professor to extend such protection himself, i.e. apply for that patent in another country taking advantage of the priority generated by the first application. We would therefore be facing patents subject to two or more filings (in several states), with different applicants, scenarios that should be

addressed by the legislator to avoid conflictive situations. Also in the field of patent application, it is interesting to note that the university is exempt from patent filing and maintenance fees before the OEPM (the Spanish Patent and Trade Mark Office). The difference has been tackled by the NLP, replacing that radical exemption with a bonus system in a number of cases specified by the legislator.

Second, and in addition to issues related to ownership attribution of university inventions, it is important to underline that there is a legal obligation for universities owning patents to exploit them; in order to meet this obligation and given its limited means to do it in a real and effective way, universities must decide either to assign the patent, either to license it. A rather conservative approach towards the rights of the inventor and the university has lead to consider licensing over assigning, thus securing the university to keep ownership of the patent.

Other ways of exploitation of university patents, such as Technology Based Enterprises (TBE), or more precisely, academic spin-offs, are mentioned in this thesis but they are not subject to detailed study because it exceeds the purpose of our analysis.

In the case of patent licensing, difficulties may arise whenever three parties are interested or affected by the license agreement, such as the licensing university or the licensee company but also the professor in its inventor capacity, since, on occasion, collaboration with the university will be a must in order to duly exploit the patent.

Given what is at stake for these three subjects, we now focus on a scenario where the university is the licensing entity, with the license agreement being affected not only by private law regulations but also by some nuances of public law. Accordingly, a varied set of rules, comprising statutes of Public Administration assets, the Law for Sustainable Economy (hereinafter, LES) (Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible) and the Law for Science, Technology and Innovation (hereinafter, LSTI) (Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación) take stage. An interesting analyse of these governing regulations points at direct granting as the most appropriate procedure for universities to license patents, feasible without violating any of the mandatory

rules surrounding this matter in our system. This would greatly ease the choice of the licensee, allowing a much more tailored contract negotiation, one which would pay attention to the specific characteristics of the property subject to exploitation license.

No less interesting is to dwell in license agreements, checking the professor's participation on them, in order to determine where its obligation to cooperate is born. From this point of view, it has been concluded that the professor is fundamentally linked to that contract because of its dependent relationship with the university and because the regulations are so inclined. So, at first, there is an obligation to announce the achievement of the invention, providing university with all necessary data to enable it to proceed with the patent filing [if deemed appropriate], along with another obligation involving professor's collaboration so as to enable the adequate patent exploitation. Thus, the fact of university ensuring potential licensees a peaceful patent exploitation obliges to provide technical assistance, obligation directly resulting from its labour relation with the university. Moreover, this duty to cooperate is not extinguished with the termination of the labour relationship between professor and university, since the university may require the inventor to provide for all matters necessary for the patent's proper exploitation, even after terminating the contract. In any case, to ensure this circumstance, we deemed advisable for universities to enter into an agreement with professors upon announcing the achievement of inventions. That would ensure the future collaboration of professors in every moment of the patent lifespan. This is supported by the fact that the PL/NPL considers the involvement of professors in any potential benefits as non-wage income, being perceived by the professor even when the labour relationship with the university is over. This collaboration can be seen in the obligation to transmit the know-how that makes the invention exploitable (section 76.1 PL / 84.1 NPL). In this case, the professor needs to provide the skills that enable the licensee to adequately exploit the patent. In this context, it becomes relevant to determine which kind know-how is the one to provide by the professor, and which one do not need to be disclosed. This need for collaboration between university and professor also appears at the obligation to provide technical assistance. Once again, it is the professor who will eventually perform this duty.

Finally, it should be noted that the analysis of the rights and obligations stemmed by patent licenses held by universities spurs further circumstances for both licensor and licensee and, of course, also for professors. Those may start from the very ones attached to any license agreement where the university is not a party, involved and reflected in each of the obligations of the parties. An example of these circumstances show up when universities must ensure that the licensed patented invention is suitable for its intended purpose. As this obligation also binds the professor, it is important to determine the individuals affected by the breach of this obligation –university or professor–.

Therefore, the latter part of the thesis shows how the obligations of the university are reflected in several professor's obligations that are listed as follows: obligation of communication of the know-how required for proper use of the patent, obligation technical assistance, need to ensure the adequacy of the invention to be carried out and the obligation to communicate the improvements that are related to the patent. As a complement, we have proposed a model agreement signed by the professor in order to fulfill the above obligations.

CONCLUSIONS

I. - There are various terms being used to refer to university research. They are present at the different laws regulating the subject, as we have seen through the exhaustive analysis of the LOU (Spanish Universities Act), LSTI and LSE. Indeed, in some cases, the same provision uses several adjectives to describe an identical reality, which generates major dysfunctions which may distort the determination of the applicable legal framework, more specifically, the consequences arising from each research type.

The legal protection that turns university research in a controllable active and therefore capable of industrial exploitation is necessarily related to the outcome of this research activity. For this reason we hereby propose that any legal qualification is made not with regards to the investigation itself, but rather to the nature of the results thereof, classifying them into "basic results" and "applied results"; labels which should be transferred to the legal provisions, replacing former references to "basic research" and "applied research". That way, the legal

order is credited with further legal certainty, identifying the applicable protection regime applicable in a clear and concise way.

II. - The invention is configured as an applied result as it is understood to technical or practical instruction or guideline for action for certain circumstances. The best protection is given by the patent system. From comparative, economic (exemption or, where appropriate, bonus payment of fees, or longer duration), practical (stronger protection) and curricular points of view, this option is more beneficial than that of utility model; the use of patents is even more reasonable in the framework of universities research groups where there is cumulative innovation, i.e., where new results are translated into small improvements over previous ones.

III. -. However, depending on which of the invention's "versions" is to be displayed, specific, suitable instruments for its protection can be chosen, according to circumstances. This fact which is powered by the existing legal vacuum with regards to the right moment to consider an investigation as concluded, particularly in those cases where there is no such specific inventive commission. Consequently, any future patent protection which could be awarded to an invention (in its version of applied results) may be frustrated by a prior disclosure of the basic characteristics of this result, mainly through publications by researchers.

That is why adding a grace period to our system (issue not covered in the NPL) would allow a more effective and immediate early disclosure (through publication) and facilitate access to new knowledge without breaking the novelty required for subsequent patent protection, thus equating to the powerhouses already using this resource (United States, Canada or Japan, among others). However, this lack of foresight draws investment and technological development to those states who do contemplate it and where the measure is interpreted and used as a "safety net". Moreover, taking up this grace period would help to get more competitive universities, as it allows profitable results from the very time of its first collection, using all the tools at its disposal: promoting the invention through scientific papers and patentability of published inventions, simultaneously and without any overlap. Therefore, the benefit outweighs the potential "legal

uncertainty” harm for both *Academia* and private sector, already identified by doctrine.

IV. - Once innovation has been defined as an applied result, it is necessary to materialize its university character. In this regard, in order to deem an invention as university one, it is necessary to resort to subjective criteria of "reference" and not of "belonging". On this basis after performing the suitable analysis, it was concluded that university inventions are those made by any member of the university community who meets the condition of university employee; without prejudice that the ownership of the invention may in the end corresponds to the university or the inventor, as a result of their type of contract (in the case of contract staff) or faculty condition (in the case of civil servants) and the applicable legal provisions. In any case, inventions made by students are outside the scope of this approach, as they are an issue which, in our view, deserves a special, separated treatment.

V. - University inventions cannot simply be compared with employees' inventions since each category has a different regime and thus, a different ownership. We hereby propose a classification of university inventions, those made by faculty and staff at the service of university, paying attention to the inventing subject. We thus distinguish, on the one hand, the "professor's inventions" and within them "professor's pure inventions" (made as a result of their research at the university and within the scope of their teaching and research functions) and "professor's commissioned inventions" (those performed as a result of a contract with a private or public entity); on the other hand, we would have "other university inventions", which refer to inventions made by staff at the service of the university but lacking research duties.

While the former (professor's inventions) would be regulated by section 20 PL / sections 20 and 21 NPL, the latter (“other university inventions”) would fall under the scope of sections 15-19 PL / 15-19 NPL.

VI. - A troublesome concept is that of “professor tasked with research activities”, which has precisely been used as differentiating criterion in the previous classification. After its study, we have concluded that this concept should be

equated to that of "research staff" included within the LSTI (section 13.1); this approach was indeed taken by the NPL, which poses new problems. Currently, there is staff who would be broadly considered as researcher according to the LSTI, in spite of the fact that they are not tasked with research duties by their contracts and regardless of their academic qualifications.

VII. - In this regard, it has been concluded that the following categories have been expressly tasked with research duties, thus being regulated by pure or commissioned professor's invention legal provisions (section 20 PL / section 21 NPL): Catedrático de Universidad y Profesor Titular de Universidad, Profesor Contratado Doctor, Profesor Ayudante Doctor (University Full Professor and Senior Lecturer; Associate Lecturers and Assistant Lecturers holding a PhD Diploma).

VIII. - The case of Assistant Lecturer happens to be more controversial, as it is the only Research and Teaching Staff category which has not been considered as a "professor" by the legislature, trusting it with certain teaching duties of practical nature (up to 60 hours per year). However, both in its teaching and researching capacities, and due to its labeling as Researching and Teaching Staff within the LOU, the Assistant has implicitly been recognized as professor according to the PL / NPL. In spite of their trainee condition, the Assistants are nevertheless capable of achieving results as a result of their duties, which is why their inventions also qualify as "professor's inventions".

IX. - As for some of the new contractual contents introduced by the LSTI, [as the Assistant Researcher with access to contract under the Spanish Science, Technology and Innovation scheme and the Distinguished Research Contract Researcher], although it may be difficult for them to fit in section 20.2 PL and since their features slightly differ from those of the professor with research duties, they seem to have been designed to meet a purely investigative function. Therefore, we might perhaps conclude that they should be regulated by section 20.2 PL, as professor's inventions, albeit temporarily and until the NPL enters into force of NLP, when its section 21 will be more suitable to regulate them.

X. - A particular case is that of the research staff in training staff. The figure of the "grant-contract" does not present too many problems of interpretation in its last phase, (the contract) but the phase of scholarship is more controversial. However, after analyzing its regime and possible tasks assigned, as well as the parallelism between grant holder and Assistant Professor, and since the inventions of the latter have been considered as "professor's inventions", it is not possible to consider the grant holder inventions excluded from the "professor's inventions" regulations, as this would entail a situation of inequality. As for possible intermediate stages, the new treatment of "pre-doctoral staff under contract" (which would replace the successive phases of grant and contract) leaves no room for them, as it forces a contractual hiring from the start. Its labour link with university would have any inventions whatsoever as "professor's inventions", under section 20.2 PL. Furthermore, the fact that the pre-doctoral staff under contract may be considered a staff researcher for the purposes of section 13 LSTI implies that its inventions are directly regulated by section 21 of NPL; the aforementioned approach would back the theory on this new staff category.

XI. - Another particular case is that of Associate Lecturer. Within this category, it should make a difference between the purely teaching one and the teaching and researching one. The former, hired exclusively for teaching, adheres at all times to tasks of this nature previously specified in the contract; the second can, in a complementary and specific way, integrate a Research Group, for purely research activities. Inventions made by the latter would have their place in the "professor's inventions", paying attention to the inventor's contract. But it would be desirable for the legislature to fixed minimum standards (such as specifying the teaching tasks or if this kind of professor would be involved in subjects related to his professional activity, among other matters), as well as maximum limits for the performance of the assigned functions (its ability to participate in research and to what extent), so that the category of Associate Lecturer is not diminished.

XII. - Regarding the purely teaching Associate Lecturer and the University Administration and Services Staff, since neither of them has been entrusted with an explicit research function of research, it is deemed that their inventions ("other university inventions") will fall within the scope of simple labour inventions.

Specifically, the purely teaching Associate Lecturer's inventions are regulated by section 16 PL / 16 NPL, and therefore are free and attributable thereto, though case-by-case approach would be advisable. With regard to the University Administration and Services Staff, except for some exceptional cases in which their inventions are considered as worth being assumed by the employer, it is logical to think about their inventions as free ones (section 16 PL / 16 NPL).

XIII. - In order to consider inventions coming from the aforementioned categories as "professor's inventions", those inventions need to be made in the "scope of their teaching and research functions". This can be understood as a *sine qua non* requisite related to the area of expertise where the invention is reached; in other words, the invention will be related to the professor's area of expertise so as to be considered as a "professor's invention".

XIV. - After defining the university inventions and, within them, the pure professor's inventions (inventions obtained in the framework of the professor's duties), it should be noted that the Spanish system attributes the invention's ownership to university. This is a specific and concrete legal decision, set apart from any similar application of rules governing industrial inventions. Although it could have been otherwise, as it happens with some of the systems awarding the professor's privilege (e.g., Italy, Sweden). Anyway, the Spanish legal solution of regulating "professor's inventions by means of a special, separated legal provision not only provides for a greater legal certainty but can also be considered as a success.

XV. - Comparing different legal systems -American, German, British and Italian- has confirmed the inherent difficulty of extracting remedies from them and plant them in the Spanish one, especially since the very starting point and related factors differ. The choice of ownership model (institutional or individual) cannot rely on temporary elements but rather be part of the State's own innovation policy, in the coordinated economic policy. The simplistic reproduction of isolated clauses on institutional ownership (like that of section 20.2 PL) in the Spanish legal order did not produce any of the expected results, most specifically those of US Bayh-Dole Act, the first model of institutional ownership.

XVI. - By individually analyzing the models of individual/institutional ownership, it can be observed how they share hotspots and some common weaknesses susceptible to correction. Specifically, on the one hand, the necessary (and sometimes non-existent) university and professor's participation at all stages of the innovation process (from generation of the invention to transfer); on the other hand, and as a consequence of the former, a poor communication between professor and university. Therefore, the choice of either model has to be a modulated one. To achieve balance, it would be desirable to maintain the system of institutional ownership, given its benefits (self-financing and specialization) but with some flexibility.

XVII. - The Spanish legislator could have addressed both weaknesses through the NPL, but did not pay special attention to this aspect. Despite a certain degree of progress, this has not been enough. So, while it is true that the new provision maintains a duty for the inventor to collaborate with the university (section 18.4 NPL), such a duty could have resulted in several new ones, such as advising and contributing to the decisions taken by the University around its result (as does section 15 LSTI). Furthermore, it could have contemplated the possibility that the professor could negotiate the ownership of the invention either individually if he was interested in it, thus spawning a sort of "pre-emptive professor's right", for all of the cases in which the university renounces its right to patent.

XVIII. - Currently, each university structures the professor's obligation to announce the achievement of the invention to their home institution in a different manner, with regard to terms, modalities or consequences of infringement. An analysis of comparative law shows that certain jurisdictions have dealt with these situations more precisely (e.g., the German system). For its part, the NPL explicitly establishes, for the first time, a deadline for the communication of professor's inventions (one month from the moment of invention, along with a prohibition of disclosure of the same within the next three months, starting from the moment of notification) and the loss of economic rights as a result of the infringement of this duty to inform. As regards to how to communicate the invention, the solution proposed by the NPL (written communication) seems insufficient as it would be advisable to set a minimum content within the

notification, mainly consisting of a brief description of the invention, potential development, identification of the authors (if several), and possible industrial applications and production sectors to which it is addressed. Also a novelty, the NPL has been right to introduce a duty for universities to inform the professors about the former's intention to retain the invention rights, which has to be fulfilled within the three months, counting from the moment the inventor informed the university about the invention. Means for the university to retain the invention rights include patent filing or industrial secret, if the university intends to use the invention exclusively. Be it as it may, if the university does not communicate in time its willingness to maintain its rights to the invention, the investigator may submit the patent application. However, it would have been advisable to include provision in the NPL requiring the university to file the patent (if it has informed the inventor about its intention to do so) or prompting the university to assign the right to protect the invention in other countries if the institution refuses to do so.

XIX. - In this regard, when it comes to the territorial extension of university patent, it is crucial that there is effective communication between researcher and university so that the latter knows which the most suitable framework to meet its obligation to exploit the patent is. Simply imposing this obligation on universities is insufficient so future regulatory developments should focus on suitable exploitation aspects. So, just as it happens in the German system, when universities are not interested in extending the territorial scope of patent exploitation, the researcher should be offered –on a preferential basis- the possibility of assuming ownership of the patent in third countries, provided the researcher is interested or able to assume the associated costs and within the established time margins. This is possible by transferring the right of priority enjoyed by the university; possibility allowed by section 28.1 PL and by section 30.1 NPL when both recognize the right to claim priority not only on the applicant but also on the originating subject (its "successor"). This option allows both researcher and university to hold patent ownership but each in a different territory.

XX. - On the basis of its inventions, the university should be able to foster knowledge, even if any of those inventions has been made available to a third party or to researchers themselves, even when university has not expressly

foreseen the right to do so. The German legal order allows the professor to keep a non-exclusive right to use the invention for scientific or educational purposes (§42 ArbEG). Although it would be desirable to have in the Spanish legal system such a provision similar, it is still possible to refer to generic legal provisions that allow the use of patented inventions when used for experimental purposes (a specific exception); this particular case enables research to continue developing an invention without incurring patent infringements from staff. Notwithstanding the previous provisions, universities can still assign ownership of the patentable invention or university patent, through means of a non exclusive, free license.

XXI. - As for the economic side, and in general, Spanish public universities are exempt from application fees and patent maintenance before the SPTO, as well as exempt from national rates related to the applications via the Patent Cooperation Treaty (sections 80.1 and 80.5 LOU). There is no doubt that the exemption from paying fees specifically refers to national patent application procedure before the SPTO. Conversely, such a sound statement seems not to be applicable to requests under the Patent Cooperation Treaty, even if dealt by the SPTO as well. Even less so if the application is brought before the EPO with a request for validation in Spain. This exemption shall also apply to the public research entities. In spite of the fact of not falling under the protection of sections 80.1 / 80.5 LOU, section 18 LTPP still applies for them as public entity. As for foreign public universities, it is likely for them to enjoy the same Spanish tax treatment. Thus, just as individuals wishing to obtain patent protection in Spain will have to pay fees within our system, the exempt subject will remain so, even if foreigners. Finally, agreement by the parties will be paramount in patent cases of co-ownership and, particularly, when an invention is the result of joint effort between researchers from a public university and an entity of the private sphere.

XXII. - At the same time, sections 20.4 PL / 21.4 NPL grants the professor the right to participate in the profits made by the university from the exploit or assignment of rights arising from what we previously labeled as pure professor's inventions. However, it is up to the University Statutes to establish the terms and amount of participation in the profits. The study of the different university regulations shows how each institution has developed a different treatment of

income derived from exploit, most specifically where to allocate that income or the participation rates of both professors and university, creating situations blatant inequality, verging legal uncertainty. As long as the latter goes, it would be advisable to establish an indicative range with regards to the distribution of potential benefits for the researcher, where the economic differences between minimum and maximum amount could be redressed by additional and external incentives, such as geographical ones or the possibility to work and research with some specific staff. In our view, this range should be fixed *ex lege* between 30% and 70%, a *de facto* situation in 80% of universities. With regard to allocation, we note the deduction of a percentage to be allocated to the creation of this fund should be implemented, not only to cover filing patent costs but also to get some feedback towards the funding of future research. This way, simultaneous, alternative or substitute costs for all involved departments or OTRIs would be reduced by a by a single fund. This fund would generate, in turn, financial resources for all stakeholders, including researchers who have not yet reached results worth protection.

XXIII. - Among the means for patent exploitation involving third-party intervention, it is licensing the one enabling the creation and consolidate strategic alliances with other operators, providing resources for both parties; In addition, these contracts can mark the beginning of long-term partnerships, highly advisable at European level. Additionally, through the patent license university inventions not being exploited can be output, expanding its potential applications and even their markets. Licensing constitutes the main way to obtain benefits for universities, since they lack the capacity to exploit their inventions ("fabless firms"). Although recently adopted by Spanish public universities, currently they still remain as a residual mechanism when it comes to transfer of results, something that gives us hints on the actual IP awareness in Spanish universities.

XXIV. - The classification and legal status of contracts concluded by universities are impacted by the university's condition as public administration in Spain. Specifically, it will affect certain acts relating to the patent license agreement, such as its preparation and awarding.

Even though the LOU (section 80.5) expressly refers to the LSTI with regards to the administration and management of university assets, this rule actually contains no such provisions, only referring to transmission. It also states providing that granting of operating licenses shall be regulated by the "relevant rules of private law within each autonomous region". However, given the changing status of the regional legislation and the absence of specific industrial property rights provisions in that legislation, it is better to abide by the LES, more specifically by its precepts dedicated to the transmission of results of research activity to third parties, more suitable with regards to patent license agreements.

XXV. - Although, a priori, LES seems to link patent license agreements to competitive procurements (section 55.4), we understand that this would collide with the need for speed and efficiency of research activity, as well as the confidentiality required in this area. Consequently, patent license agreements require the establishment of minimum conditions by university and the existence of particular propositions from potential licensees; both circumstances constrain the ability to openly negotiate the conditions regarding the technical exploit of the patent license. For this reason, we hereby support the implementation of the direct award procedure in the field of university patent license agreements, allowed by section 55.3 g) LES when required by the "peculiarity of right to be transfer" or the "singularity of operation". This is precisely the case of patents, which should not be treated like any other commodity as their obligation of exploitation imposed by law cannot be fulfilled in any form or manner or by any subject, but in an appropriate way by whoever has capacity to do so. Furthermore, universities should ensure the possibility of negotiating the terms of the patent license directly with stakeholders, with no preset conditions which in the long run may not result in the most profitable and efficient returns. In any case, it is necessary to justify this direct award possibility. Furthermore, this method does not exclude minimal advertising by the universities, which would be achieved, for example, with the establishment of a database including the patent portfolio owned by the university, making it open to the public. Furthermore, in terms of management efficiency, this database could even generate an alert system for companies keeping track of that institutional database, in the event of new technologies matching their interest are developed.

XXVI. - Patent license agreements in universities foresee the involvement of professor, especially towards meeting certain obligations necessary to abide by the contract's content. First, the professor cannot be considered as external or third party, taking into account the existing labour relationship with the licensor university (which happens to be the professor's employer, regardless of the specific features of the aforementioned relationship). Indeed, as employed in the service of the university and, once announced the invention, is obliged to render assistance to college in later stages, either to decide on whether to seek the title of exclusive protection or the valuation of it (art. 18.2 LP / 18.4 NLP). In any case, this obligation of cooperation spurs only in the case where the professor is also the inventor. Precisely because of this special bond derived from the inventor status, the professor's obligation to cooperate is born along with the invention and should persist throughout the entire patent life, regardless of a potential termination of the labour/dependency relationship with the university. To articulate this continuity in the obligation to cooperate, the university should require the professor-inventor's formal written commitment and collaboration with the University throughout the patent life; Moreover, the commitment should consist of providing university with all relevant knowledge, even in the event where an authorized third party has to fulfill duties during the patent life. In a best-practices scenario, this requirement should become a *sine qua non* requirement for universities whether to file a patent or not, the moment universities are informed of new inventions. This is perfectly compatible with the non-wage benefits of participation for professors involved, which could be kept after the termination of their labour or civil service relationship.

XVII. - One expression of this professor's collaboration can be seen in the licensor's obligation to transmit the know-how that makes the invention is exploitable (section 76.1 PL / 84.1 NPL). It has been concluded that, although it is the university task to comply with this obligation, it will nevertheless require the professor's cooperation, as on occasion the university may not be in the possession of all the necessary knowledge (section 18.2 PL / 18.4 NPL). The professor should therefore provide those skills that enable the licensee to adequate exploit the patent, but not those which exceed this purpose (additional know-how), whose transmission is optional. Also, this need for collaboration between

university and professor is also evident at the obligation to provide technical assistance when needed. In this case, the licensee needs to be provided with relevant knowledge for executing the invention, even if accessible and a part of the invention's state of the art. Once again, it is the professor who will eventually perform this duty.

XXVIII. - That said, universities must ensure that the licensed patented invention is suitable for its intended purpose. This obligation also seems to bind professors, but in this case, not as much as in their obligation to cooperate with the university for effective exploitation, but rather in communicating all knowledge related to the invention so that patents can be filed (section 18.1 PL / 18.1 NPL). Thus, the university failure to meet this would result not only in the contract termination or in a proportional reduction of the agreed royalty conditions. The liability for the invention's flaws would expand to the professor as well, affecting its economic rights, namely the benefits arising of exploitation.

XXIX.- Patent license agreements will be regulated not only by PL / NPL and leasing contract general provisions. The parties have been guaranteed a certain degree of autonomy to fix the contents of the contract. Although universities autonomy to manage its patents independently has already been recognized, a more agile communication with the professor-inventor should be encouraged, so that the professor's particular interest is preserved. For instance, when deciding about the exclusive nature of the license, or even when granting pre-emptive licensing rights in the event of expanding the license territorial validity.

XXX. - Finally, the university must consider granting exclusive licenses to third parties since they directly affect fundamental aspects of academic nature, such as diffusion or continuity of knowledge. This kind of licenses may negatively impact not only on the institution's general interest in terms of research and subsequent transfer of results, but also the professor's particular interest to carry on their research line unhindered. In any case, and in the event of granting this kind of license, the university must specify their limits of it. We hereby strongly recommend universities to make all necessary reservations towards, especially towards utilization. Exclusivity can be limited by tying it specific acts of

exploitation (production, marketing or use, for example); to a certain territory for exploitation; to a concrete field of use and/or to a defined relevant target market for the licensed product or process, just to name a few. In any case, the licensee shall be required to properly exploit the license by both meet its obligations and maximizing the benefits to be received ("best efforts clause").

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- AA.VV., *Frascati Manual*, Ed. OECD, 5ª edición, 1993
- AA.VV., *Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development*, Ed. OECD, 6ª edición, 2002
- AA.VV., *Responsabilidad Social Universitaria* (Coord. CUESTA GONZÁLEZ, M., DE LA CRUZ AYUSO, C. y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J. M.), Ed. Netbibio, La Coruña, 2010; NAVAL, C. y RUÍZ-CORBELLA, M., “Aproximación a la Responsabilidad Social Universitaria: la respuesta de la universidad a la sociedad”, en *Bordón*, vol. 3, núm. 64, 2012
- ACEVEDO DÍAZ, J.A., “¿Publicar o Patentar? Hacia una Ciencia cada vez más ligada a la Tecnología”, *Revista Española de Física*, núm. 11(2), 1997
- ADAMS, K. A., “Understanding “Best Efforts” and its variants (including drafting recommendations)”, en *The Practical Lawyer*, Agosto, 2004
- AGUILERA IZQUIERDO, R., “El Estatuto del Becario de Investigación”, en *Revista Española de Derecho del Trabajo*, nº 121, 2004
- ALDO, G. y ROSSI, F.: “Changes to university IPR regulations in Europe and the impact on academic patenting”, en *Research Policy*, num. 40. 2011
- ALIKHAN, S. y MASHELKAR, R., *Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century*, Ed. KluwerLaw International, Reino Unido, 2004
- ALISEDA LLERA, A., “Sobre la lógica del descubrimiento científico de Popper”, en *Signos filosóficos*, núm. 11, vol. VI, 2004
- ALONSO OLEA, M., “Los límites de la aplicación del Derecho del Trabajo al personal de las Administraciones Públicas”, en *Libro Homenaje al Prof. José Luis Villar Palasí* (Coord. GÓMEZ-FERRER MORANT, R), Ed. Civitas, Madrid, 1989
- ANTEQUERA, R., “Las licencias obligatorias como límites a los derechos de Propiedad Intelectual”, en *Revista Jurídica Online*, núm. 1, 2009
- ARCUDIA HERNÁNDEZ, C.E., GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A., TURRUBIATES FLORES H. O., “La patentabilidad de la materia viva”. *Tlatemoani*. Grupo Eumed.net (Universidad de Málaga). Vol. Diciembre, 2010
- AREZZO-BOZZA, E., “La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi”. Comunicación presentada en *IV Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale”. Impresa e Mercato fra liberalizzazioni e regole*, Roma, 2012-2013
- ARGIMON PALLAS, J. M. y JIMÉNEZ VILLA, J., *Métodos de investigación clínica y epidemiológica*, Ed. Elsevier, Madrid, 2000
- ARROYO APARICIO, A., “Titularidad y protección de las invenciones de origen académico”, en AA.VV., *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación* (Dir. VARGAS VASSEROT, C.), Ed. La Ley, Madrid, 2012
- ASTUDILLO GÓMEZ, F., “Derechos intelectuales de profesores e investigadores universitarios”, en *Espacios*, vol. 16, núm. 3, 1995

- BALCONI, M., BRESCHI, S. y LISSONI, F., “Il trasferimento di conoscenze tecnologiche dall’a università all’a industria in Italia: nuevo evidencia sui brevetti di paternità dei docenti”, en *Il sistema della ricerca pubblica in Italia* (Dir. BONACCORSI, A), Ed. Angeli, Milán, 2003
- “Networks of inventors and the role of academia: an exploration of Italian patent data”, en *Research Policy*, vol. 33, 2004
- BALDERI, C., *University Entrepreneurship in Italy*, Ed. Chiara Balderi Pisa, 2014
- BALDINI, N., “The Act on inventions at public research institutions: Danish universities’ patenting activity”, en *Scientometrics*, vol. 69, núm. 2, 2006
- BALDINI, N., GRIMALDI, R. y SOBRERO, M., “To patent or not to patent? A survey of Italian inventors on motivations, incentives and obstacles to university patenting”, en *Scientometrics*, vol. 70, núm.2, 2007
- BARBER CÁRCAMO, R., “La eficacia de los derechos patrimoniales”, en *Anuario de Derecho Civil*, Tomo LXI, Fasc. III, 2008
- BARCALA MUÑOZ, A., “Las universidades españolas durante la Edad Media” en *Anuario de estudios medievales*, núm. 15, 1985
- BATALLER GRAU, J., “Las patentes”, accesible en <http://derechoeconomico.files.wordpress.com/2013/09/5-invenciones.pdf>
- BAX, A., “Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana”, en *Il Diritto Industriale*, núm. 3, 2008
- BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, Ed. Civitas, Madrid, 1978
- “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en *Jornadas sobre la nueva Ley española de Patentes*, Barcelona, Ed. Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Barcelona, 1987
- BAYLOS GRAU, A. P., El personal docente e investigador contratado en régimen laboral después de la reforma de la LOU en 2007, en *Revista de Derecho Social*, núm. 44, 2008
- BEARD, T.R. y KASERMAN, D.L., “Patent Thickets, cross-licensing and antitrust”, *The Antitrust Bulletin*, núm. 47, 2002
- BEIER, F.K., “Resultados de la investigación, derecho de patente e innovación”, en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo I, 1974
- BENYAMINI, A., *Patent infringement in the European Community*, IIC Studies, Ed. Wiley-VCH, Weinheim, 1993
- BERAZA GARMENDÍA, J.M., “La creación de *spin-offs* universitarias en la Universidad española: Marco legal”, *Revista de Administración y Dirección de Empresas*, núm. 17, diciembre 2010
- BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., en BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. y BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Contratos sobre propiedad industrial”, en AA.VV., *Tratado de Contratos*, Tomo IV (Dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), Ed. Tirant lo Blanch Tratados, 2ª Edición, Valencia, 2013

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán*, Ed. Sáez, Madrid, 1969
- “La novedad en el derecho de patentes español”, en *II Jornadas de estudio sobre propiedad industrial*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1976
- “Problemática de las patentes universitarias desde el punto de vista jurídico” en *AA.VV. ,Las Patentes universitarias. Protección y explotación de las patentes generadas por la Universidad* (Coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A), Ed. Forum universidad-empresa, Madrid, 1981
- “Los Derechos de los materiales publicados por las Universidades”, *Boletín Informativo, Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia*, Bogotá, 1984
- *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, Ed. Tecnos, Madrid, 1986
- “Novedad y actividad inventiva como requisitos de patentabilidad”, en *Jornadas sobre la nueva ley española de patentes*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1987
- “¿Cuáles son los procedimientos de concesión de patentes? Patentes PCT y patentes europeas”, en AA.VV., *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios* (Coord. BERCOVITZ, A.), Ed. UNESCO/ Cre-Columbus, Francia, 1994
- “Las Patentes Universitarias”, en AA.VV., *Las universidades públicas y su régimen jurídico*, Ed. Lex Nova, Valladolid, 1999
- “Notas sobre las licencias obligatorias”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 20, 1999
- “Introducción a la problemática jurídica de las licencias”, en AA.VV., *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz* (Dir. MORILLAS, M. J., PERALES VISCASILLAS, P. y PORFIRIO CARPIO, L. J.), Ed. Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2015
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 1”, en AA. VV., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (Coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), 3ª Edición, Ed. Tecnos, Madrid, 2007
- BERGEL, S. D., “Acerca de la patentabilidad de los descubrimientos”, en *Documento digital*, disponible en www.unesco.org.uy
- “Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones biotecnológicas”, en AA.VV., *Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad* (Coord. CORREA, C. M.), Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1999
- BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J., “Los contratos en el ámbito del derecho administrativo”, en AA.VV., *Tratado de Contratos, Tomo I* (Dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), Ed. Tirant lo Blanch Tratados, 2ª Edición, 2013
- BERNHARDT, W. y KRASSER, R., (en *Lehrbuch des Patentrechts- Recht der Bundesrepublik Deutschland, Europäisches und Internationales Patentrecht*, Ed. Verlag C.H. Beck, Munich

- BIANCHI, A., “Tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Contratos de Know How y obligación de no comunicación a terceros”, en *Revista de Derecho Industrial*, vol. 3, núm. 8, 1981
- BLANCO JIMÉNEZ, A., *Protección Jurídica de las Invenciones Universitarias y Laborales*, Ed. Aranzadi, Pamplona 1999
- BLOOM, M. G., “University Licensing: Past, Present and In to the New Millennium”, en *Licensing Update* § 7.06, 2002
- BOTANA AGRA, M. J., “La pretendida caducidad de la patente de un súbdito unionista por falta de explotación de la invención patentada en España”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 3, 1976
- “La obligación de explotar la invención patentada” en AA.VV., *Hacia un nuevo sistema de patentes* (Dir. FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M. y BOTANA AGRA, M.J.) Ed. Montecorvo, Madrid, 1982
- “Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 11, 1985-1986
- “Los derechos de explotación de la obra de autor en la Ley española de Propiedad Intelectual”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo 12, 1987
- “Invención y patente”, en AA.VV., *Manual de la Propiedad Industrial* (Dir. FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., BOTANA AGRA, M.), Ed. Marcial Pons. Madrid. 2009
- BRAY, M. J. y LEE, J. N., “University revenues from technology transfer: Licensing fees vs. equity positions”, en *Journal of Business Venturing*, núm. 15, 2000
- BRICALL, J. M., *Informe Universidad 2000*, Ed. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 2000
- BRONOWSKI, J., *El sentido común de la ciencia*, Ed. Península, 1978
- BROWN, J. y DUGUID, P., “Organisational learning and communities-of-practice: toward a unified view of working, learning and innovation, en *Organisation Science*, vol. 2, núm.1, 1991
- BRUNSVOLD, B. G., O’REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B., *Drafting Patent License Agreements*, 6ª Edición, Ed. BNA Books, 2008
- BUELA CASAL, G. et al. “Ranking 2012 de investigación de las universidades públicas españolas” en *Psicothema*, vol. 26, núm. 2, 2014
- BURST, J. J., *Breveté e licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence*, Ed. Librairies Techniques, Paris, 1970
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., (*Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know How y secretos comerciales e industriales*, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1982
- *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología*, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1997
- CABANILLAS SÁNCHEZ, A., *Las cargas del acreedor en Derecho Civil y en el Mercantil*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1988

- CALLAN, B., "The New Spin on Spin-Offs", en *Science and Technology Policy, OECD*, 2001
- CALONGUE VELÁZQUEZ, A., "La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: antecedentes y caracterización general", en *Ciencia, Tecnología e Innovación* (Dir. CALONGUE VELÁZQUEZ, A.), Ed. Comares, Granada, 2013
- CARAYANNIS, E. y ALEXANDER, J., "Winning by co-operating in Strategic Government-University-Industry R&D Partnerships: the power of complex, dynamic knowledge networks", en *Journal of Technology Transfer*, núm. 24, 1999
- CARRILLO MENÉNDEZ, J. MOLINA IBÁÑEZ, M., "Los profesores asociados en la Universidad: una reflexión de futuro", en *CEE Participación Educativa*, núm. 17, julio 2011
- CARSTEN, B., "Let's Define a Few Terms", en *Power Conversion and Intelligent Motion magazine*, noviembre, 1989
- CAVAS MARTÍNEZ, F., "Las invenciones laborales en la Nueva Ley de Patentes", en *Diario La Ley*, núm. 8623, 13 de octubre de 2015
- CERVANTES, M., "Universidades y organismos públicos de investigación: utilización de la propiedad intelectual, concretamente las patentes, para promover la investigación y crear "start-ups" innovadoras", en *Documentos sobre pequeñas y medianas empresas de la OMPI*, <http://www.wipo.int>
- CHAIFETZ, S., KATZ, Z., y BENKLER, Y., "Addressing Global Health Inequities: An Open Licensing Approach for University Innovations", en *Berkeley Technology Law Journal*, núm. 20, 2005
- CHAMBERS, G. W. y REICH, A., "Mock deal negotiation of an international patent license. Learn issues from the licensor and the licensee point of view" en AA.VV., *Advanced Patent Licensing. What you need to know before licensing your patent* (Coord. HORWITZ, E. y HOLMES, M.S.), Ed. Practising Law Institute, New York, 2006
- CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M. C., "Aspectos jurídicos de los contratos de cesión y licencia de *know-how* en Derecho español", en *Revist@ e-Mercatoria*, vol. 10, núm. 1, enero-junio 2011
- CHAVES GARCÍA, J. R., y otros, "Título IX: Del profesorado", en AA.VV., *Un paseo por la LOU. Análisis sistemático de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*, Ed. Universidad Pontificia de Comillas, 2003
- CLARAMUNT RODRÍGUEZ, S. "Orígenes del mundo universitario: de los *studia* a la *universitas*", en *Les universitats de la Corona d'Aragó* (Coord. BUSQUETA, J. y PEMÁN, J.), Ed. Pòrtic, Barcelona, 2002
- CLARK B. R., "Sustaining Change in Universities: Continuities in Case Studies and Concepts", en *Tertiary Education and Management*, vol. 9, núm. 2, 2003
- COBACHO GÓMEZ, J. A., *La regulación de los arrendamientos rústicos en el Código Civil*, Ed. Universidad de Murcia, Colección Maior-12, 1989
- COPI, I. M., *Introduction to logic*, 2ª Edición, Ed. MacMillan, 1961

- CORREA, C. M. y BERGEL, S. D., *Patentes y competencia*, Ed. Rubinzal-Culzoni, Argentina, 1996
- CORREA, C., *Acuerdo TRIPs. Régimen internacional de la Propiedad Intelectual*. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1996
- CRISTÓBAL RONCERO, R., *El Estatuto Jurídico del Personal Investigador en Formación*, Ed. Civitas, Madrid, 2008
- “El personal investigador en formación: un contrato común con peculiaridades”, en *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, núm. 83, 2009
- CRISTÓBAL-MONTES, A., “Naturaleza jurídica y efectos de la obligación que nace de la promesa del hecho ajeno”, en *Revista de Derecho Privado*, vol. 58, núm. 8, 1974
- CUETO PÉREZ, M., *Régimen jurídico de la investigación científica: La labor investigadora en la Universidad*, Ed. CEDECS, Barcelona, 2002
- “Régimen jurídico de la investigación en la universidad: Novedades de la LOU”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 161, 2003
- “Incidencia de la nueva Ley de la Ciencia en el régimen jurídico de las universidades”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 187, enero-abril, 2012
- CURELL SUÑOL, M.: “Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la propiedad industrial (Actividad inventiva. Suficiencia de descripción. Equivalencia de medios. Carácter singular. Diligencia requerida)”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje a Alberto Bercovitz, Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona, 2005
- DARIAS PRÍNCIPE, A., “Algunos aspectos del doctorado honoris causa”, en *El protocolo en la universidad. I Encuentro de responsables de protocolo de las Universidades españolas, Granada, 6 y 7 de Mayo de 1996*
- DAVEY, T., BAAKEN, T., GALÁN MUROS, V. y MEERMAN, A., “The state of european university-business cooperation”, en *Science-to-Business Marketing Research Centre Münster University of Applied Sciences*, Alemania, 2011
- DE LAS HERAS LORENZO, T., “Las licencias obligatorias en la vigente Ley francesa de Patentes”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 3, 1976
- DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos secretos): estudio de Derecho aplicable*, Tesis doctoral, Madrid, 1994
- *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*, ed. Civitas, Madrid, 1995
- DE ROMÁN PÉREZ, R., “Acceso abierto a los resultados de la investigación del profesorado universitario en la Ley de la Ciencia”, en *La Ley*, núm. 7986, Diciembre 2012

- DEL REY GUANTER, S. y MARTÍNEZ FONS, D., “El régimen del personal docente e investigador no funcionario tras la nueva legislación universitaria”, en *Relaciones Laborales*, núm. 14, tomo 2, 2005
- DELAPIERRE, M., MADEUF, B., y SAVOY, A. (en “NTBFs the French case”, en *Research Policy*, vol.26, núm. 9, 1998
- DELLA MALVA, A., BRECHI, S., LISSONI, F., MONTOBBIO, F., “L’attività brevettuale del docenti universitari: l’Italia in un confronto internazionale”, en *Economia e Politica Industriale*, núm. 2, 2007
- DELLA MALVA, A., LISSONI, F. y LLERENA, P., “Institutional Change and Academic Patenting: French Universities and the Innovation Act of the 1999”, en *Journal of Evolutionary Economics*, núm. 23, 2013
- DELONG, S. B. y SUMMERS, L. H., “The new Economy: background, questions and speculations”, en *Economic Policies for the Information Age*, Kansas City, 2001
- DESANTES REAL, M., “Universidad, investigación, innovación. A tiempos extraordinarios, respuestas extraordinarias”, en AA.VV., *Libro jubilar en homenaje al profesor Antonio Gil Olcina* (Coord. OLCINA CANTOS, J. y RICO AMORÓS, A. M.), Ed. Unión de Editoriales Universitarias Españolas, Alicante, 2014.
- “Las sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 2015 sobre la patente europea con efecto unitario. ¿Último peldaño de una malventurada escalera o primer eslabón de una novedosa cadena?”, en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, núm. 75 (mayo-agosto), 2015
- “La patente europea con efecto unitario, bendecida por el Tribunal de Justicia. Reflexión sobre alguna de las consecuencias para el Derecho de la UE de las Sentencias de 5 de mayo de 2015 (C-146/13 y C-147/13)”, en *La Ley Unión Europea*, núm. 28, 2015
- DESSEMONTET, F., “Los contratos de investigación suscritos entre las universidades y las empresas”, en AA.VV., *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios* (Coord. BERCOVITZ, A.), Ed. UNESCO/CRE-Columbus, Madrid y Paris, 1994
- DI CATALDO, V., *I brevetti per invenzione e per modello*, Ed. Giuffrè, Milán, 1988
- “Le invenzione delle Università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese”, en *Rivista di Diritto Industriale*, vol. I, 2002
- DI GUGLIELMO, P., *La invención patentable*, Ed. V. de Zavalía, Buenos Aires, 1968
- DÍAZ BAUTISTA, A. y DÍAZ-BAUTISTA CREMADES, A. A., *El Derecho Romano como introducción al Derecho*, Ed. Diego Marín, Murcia, 2013
- DÍAZ BORREGO, E. y PALMA MARTOS, L., consideran a las universidades como agentes imprescindibles en los sistemas nacionales de innovación [en “Evaluación de la transferencia de tecnología. El caso de la investigación

- contratada en las universidades”, en *XXX Reunión de Estudios Regionales. La Política Regional en la Encrucijada*, Barcelona, 18 y 19 de noviembre 2004
- DÍAZ BORREGO, E., en *La relación Universidad-Empresa en materia de investigación. Una evaluación de la Universidad de Sevilla*, Ed. Universidad de Sevilla, 2004
- DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Tomo I*, Ed. Madrid, 1996
- DINWOODIE, G., “Remarks --“One Size Fits All”: Consolidation and Difference in Intellectual Property Law”, en *The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All?* (Eds. A. Kur, A. y Mizaras, V), Ed. Edward Elgar, 2011
- DOMÍNGUEZ PACHÓN, M. J., “Responsabilidad Social Universitaria”, en *Humanismo y Trabajo Social*, vol. 8, 2009
- DUMAS, R., *La propriété littéraire et artistique*, Ed. Press Universitaires de France, París, 1987
- ECHARRI, A. y PENDÁS, A., *La transferencia de tecnología: aplicación práctica y jurídica*, Ed. Fundación Confemetal, Madrid, 1999
- EISENBERG, R. S., “Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research”, en *Virginia Law Review*, vol. 82, núm. 8, Noviembre, 1996
- ENCAOUA, D., DOMINIQUE, G y MARTÍNEZ, C., “Sistema de Patentes para fomentar la innovación: lecciones de análisis económico, *Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP)*, CCHS-CSIC, Documento de Trabajo núm. 15, Madrid, 2010
- ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., “Procedimiento para la transmisión a terceros de los derechos sobre los resultados de la actividad investigadora”, en AA.VV., *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación* (Dir. VARGAS VASSEROT, C.), Ed. La Ley, Madrid, 2012
- FABREGAT MONFORT, G., “Algunas cuestiones en torno a las becas con prestación de servicios”, en *Aranzadi Social*, núm. 11, 2001
- FARIÑAS, J.C. y LÓPEZ, A., *Las Empresas pequeñas de Base Tecnológica en España: delimitación, evolución y características*, Ed. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid, 2006
- FÄRNSTRAND DAMSGAARD, E. y THURSBY, M., “University entrepreneurship and professor privilege”, en *Oxford Journals Social Sciences, Industrial and Corporate Change*, vol. 22, núm.1, 2013
- FEINBERG, G., *Solid clues*, Ed. Simon&Schuster, Nueva York, 1985; Traducción de IGLESIAS, J., *Claves ciertas*, Ed. Salvat, Barcelona, 1986
- FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S., *Derecho de patentes e investigación científica*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996
- FERNÁNDEZ NOVOA, C. y BOTANA AGRA, M., “La delimitación de la obligación de explotar las patentes en España” en AA.VV., *La obligación de explotar las patentes en España e Iberoamérica* (Dir. BERCOVITZ, A.), Ed. Montecorvo, Madrid, 1978

- FERNÁNDEZ NOVOA, C. y GÓMEZ SEGADE, J.A., *La modernización del Derecho español de patentes*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984
- FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M. y BOTANA AGRA, M.J., *Hacia un nuevo sistema de patentes*. Ed. Montecorvo, Madrid, 1982
- FLORIDIA, G., “Le invenzioni universitarie”, en *Il Diritto Industriale*, núm. 4, 2007
- FRANCESCHI, M., *Droit et marchandisation de la connaissance sur les gens humains*, Ed. CNRS, París, 2004
- FRISCHMANN, B., “Innovation and Institutions: Rethinking the Economics of U.S.”. *Science and Technology Policy*, 24 Vt. L. Rev. 347 (2000)
- GAETE QUEZADA, R. A., “La responsabilidad social universitaria como desafío para la gestión estratégica de la Educación Superior: el caso de España”, en *Revista de Educación*, núm. 355, 2011
- GALÁN GONZÁLEZ, A, GONZÁLEZ GALÁN, M. A. y ROMÁN, M, “La irrupción del factor comunitario en el perfil del profesorado universitario”, en *Bordón*, vol. 64, núm. 3, 2012
- GALÁN GONZÁLEZ, A., *El perfil del profesor universitario: situación actual y retos del futuro*, Ed. Encuentro, Madrid, 2007
- GALLI, C., “La protezione di brevetti e dei segreti industriali dopo el codice della proprietà intellettuale all’attuazione della direttiva ‘Enforcement’”, en *Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Intellettuale*, Marzo, 2007
- GALLINI, N.T., “Deterrence by Market Sharing: a Strategic Incentive for Licensing”, en *American Economic Review*, núm. 74, 1984
- GALLOUX, J. C., “L’effet unitaire de la greffe a la capture”, en AA.VV., *Quel droit des brevets pour l’Union Européenne? What Patent Law for the European Union?* (Dir. GEIGER, C.), Ed. Lexis Nexis, Collection du C.E.I.P.I., 2013
- GÁMEZ JIMÉNEZ, J. M., “El Estatuto del Personal Investigador en Formación: fines y medios”, en *Temas Laborales*, núm. 101, 2009
- GARCÍA DE ENTERRÍA y MARTÍNEZ-CARANDE, E., “Una nota sobre el interés general como concepto jurídico indeterminado”, en *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 89, 1996
- GARCÍA VIDAL, A., “La cláusula Bolar. La licitud de los actos preparatorios de la autorización para comercializar un medicamento genérico realizados durante la vigencia de la correspondiente patente farmacéutica”, en *ADI*, Tomo 26, 2005-2006
- *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Ed. Aranzadi, Navarra, 2014
- “La actividad inventiva como requisito de patentabilidad”, en *Análisis Farmacéutico GA&P*, Junio 2015
- GARCÍA-AYLLÓN VEINTIMILLA, S. y TOMÁS ESPÍN, A., “La acreditación y promoción del profesorado en la universidad española: situación, tendencias

- y perspectivas de futuro”, en *Revista de Docencia Universitaria*, vol. 12, núm. 4, Septiembre-Diciembre, 2014
- GEUNA, A. y ROSSI, F., “Changes to university IPR regulations in Europe and the impact on academic patenting”, en *Research Policy*, vol. 40, núm. 8, 2011
- GHAFELE, R., “Waking a sleeping giant: Commercialising University research”, en AA.VV., *University Intellectual Property. A source of Finance and Impact* (Ed. RICHARDS, G.). Ed. Harriman House, Reino Unido, 2012
- GHIDINI, G y PANUCCI, M., “La disciplina dei brevetti per invenzione nel nuovo Codice della proprietà industriale”, *Il Diritto Industriale*, núm. 1, 2005
- GHIDINI, G., *Aspectos actuales del Derecho Industrial. Propiedad intelectual y competencia* (Trad. MARTÍ MOYA, V.), Ed. Comares, Granada, 2002
- *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*. Ed. Edward Elgar, Reino Unido y Estados Unidos de América, 2010
- GILAT, D., *Experimental use and patents*, Ed. Wiley-VCH, Múnich, 1995
- GODDAR, H., “Joint University/Industry R&D Cooperations in Europe – The Legal Framework”, en *Industry-University Interactions*, de 6 de Diciembre de 2010
- GOLDSCHIEDER, R., JAROSZ, J. y MULHERN, C., “Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP”, en *Les Nouvelles*, núm. 38, 2002
- GÓMEZ OTERO, C.A., “La transferencia de resultados de investigación en el cuadrilátero normativo: LPAP, LOU, LES y LCTI”, en AA.VV., *Impacto de la nueva legislación en la educación superior y la investigación* (Coord. HORGUÉ BAENA, C., BONACHERA LEDRO, I. y CARO MUÑOZ, A. I.), Ed. Universidad de Sevilla, 2012
- GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva Ley española de Patentes”, en *Actas de Derecho industrial*, tomo 11, 1985-1986
- *La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad*, Ed. Civitas, Madrid, 1988
- “Licencia de patentes”, en AA.VV., *Enciclopedia Jurídica* (Dir. MONTOYA MELGAR, A.), Tomo III, Ed. Civitas, Madrid, 1995
- GOÑI SEIN, J. L., “Las becas y el encubrimiento de contratos laborales”, en *Revista Española de Derecho del Trabajo* núm. 14, 1983
- GÓNZALEZ LÓPEZ, I. y OSUNA PÁEZ, M.L., “La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Aspectos relativos a la propiedad industrial e intelectual”, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, pp. 1-17, p. 6, disponible en <http://www.cuatrecasas.com>
- GONZÁLEZ LÓPEZ, I., “Alternativas A la protección jurídica mediante patentes de las invenciones técnicas”, en AA.VV., *Derecho de la I+D+i. Investigación, Desarrollo e Innovación* (Coord. LUCAS DURÁN, M.), Ed. Bosch, Barcelona, 2010
- GONZÁLEZ ORTEGA, S., “Las becas: ¿formación, inserción, prácticas profesionales, trabajo asalariado?”, en AA.VV., *Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de fronteras de Derecho del Trabajo*.

- Estudios en homenaje al profesor José Cabrera Bazán* (Coord. CRUZ VILLALÓN, J), Ed. Tecnos, Madrid, 1999
- GONZÁLEZ-ALBO MANGLANO, B y ZULUETA GARCÍA, M.A., “Patentes domésticas de universidades españolas: análisis bibliométrico”, en *Revista Española de Documentación Científica*, núm. 30, enero-marzo 2007
- GRANIERI, M., “La disciplina delle invenzioni accademiche nel Codice della proprietà industriale”, en *Il Diritto Industriale*, núm.1, 2005
- *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, Ed. Il Mulino, Bologna, 2010
- GRANT SEGOVIA, L., “Las invenciones laborales en la Ley de Patentes 11/1986, 20 de marzo. Conflictos con inventores. Actos de conciliación ante la OEPM. Mención a otros sistemas legales: EEUU, Japón, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Jurisprudencia de interés”. Ponencia presentada en el ciclo de jornadas denominada “*Los Lunes de Patentes*”: *Un foro de aprendizaje y discusión, abierto, gratuito y profesional*, en la Universidad de Barcelona, en Mayo de 2005
- GRECO, P. y VERCELLONE, P., “Le invenzioni e modelli di industriali”, en *AA.VV., Trattato di Diritto civile italiano* (Dir. VASSALLI), Ed. UTET, Turín, 1968
- GRIDEL, J.P., *Les inventions de salariés à l’épreuve de la loi du 13 juillet 1978 et du Décret du 4 septembre 1979*, Ed. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), París, 1980
- GRIMAKI, R., KENNEY, M., SEIGEL, D.S., y WRIGHT, M., “30 years after Bayh–Dole: Reassessing academic entrepreneurship” en *Research Policy*, vol.40, num. 8, 2011
- GRINDLEY, C. y TEECE, D.J., “Managing Intellectual Capital: Licensing and Cross-Licensing in Semiconductors and Electronics”, *California Management Review.*, vol. 39, núm. 2, 1997
- GUILLÓN BALLESTEROS, A., “La promesa del hecho ajeno”, en *Anuario de Derecho Civil*, 1964
- GUISÁN, M.C., CANCELO, M.T. y EXPÓSITO, P., “Financiación de la investigación universitaria en los países de la OCDE”, en *Working Paper Series Economic Development*, núm 24, 1998
- GULATI, R., “Alliances and Networks”, en *Strategic Management Journal*, núm. 19, 1998
- HAGEDOORN, J., LINK, A. y VONORTAS, N., “Research partnerships”, en *Research Policy*, núm. 29, 2000
- HARRINGTON, P. J., “Faculty conflicts of interest in an age of academic entrepreneurialism: An Analysis of the Problem, The Law and Selected University Policies”, en *Journal of College and University Law*, vol. 27, núm. 4, 2001
- HENDERSON, R., JAFFE, A. B. y TRANJTENBERG, M., “Universities as a source of commercial technology: detailed analysis of university patenting, 1965-1988”, en *The Review of Economics and Statistics*, núm. 80 (1), 1998

- HENN, G., *Patent-end und Know-how Lizenzvertrag*, C.F. Müller, 3. Auf., Heidelberg, 1992
- HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. A., “La importancia de los derechos de propiedad industrial. Monopolios legales para una competencia legal”, en *Revista de Economía Industrial*, núm. 379, 2011
- HERRANZ, N. y RUÍZ-CASTILLO, J., “The end of the ‘European Paradox’”, en *Scientometrics*, núm. 95, 2013
- HOLMES, M.S., “Patent licensing: Strategy, negotiation, forms”, en AA.VV., *Advanced Patent Licensing. What you need to know before licensing your patent 2006* (Coord. HORWITZ, E. y HOLMES, M.S.), Ed. Practising Law Institute, New York, 2006
- HORWITZ, E., “Patent and Technology Licensing”, en AA.VV., *Patent & High Technology Licensing 2004* (Coord. HORWITZ, E. y HOLMES, M. S.), Ed. Practising Law Institute, New York, 2004
- “Patent and technology licensing”, en AA.VV., *Advanced Patent Licensing. What you need to know before licensing your patent* (Coord. HORWITZ, E. y HOLMES, M.S.), Ed. Practising Law Institute, New York, 2006
- IGLESIAS SÁNCHEZ, P., *Las Spin-Offs universitarias como mecanismo de transferencia de tecnología y su impacto económico en base a la actividad de I+D+i*, Tesis doctoral, Málaga, 2010
- JIMÉNEZ SOTO, I., *Derechos y deberes en la comunidad universitaria*, Ed. Marcial Pons, Madrid, Barcelona y Buenos Aires, 2009
- JORDANO, J. B., (“Contratos mixtos y unión de contratos. Comentario a la STS de 27 de febrero de 1951”, en *Anuario de Derecho Civil (ADC)*, 1951
- JORDI, L., “Programas de Valorización de la Universidad de Barcelona”, Ponencia presentada en la *Jornada sobre valorización de resultados de investigación, en la Universidad de Santiago de Compostela*, el 21 de mayo de 2012, disponible en <http://imaisd.usc.es/ftp/oit/eventos/PoC4.pdf>
- JOSÉ MELICH ORSINI, J., *Doctrina General del Contrato*, Ed. Editorial Jurídica Venezolana y Marcial Pons, Caracas, 1997
- KENNEY, M y PATTON, D., “Does inventor ownership encourage university research-derived entrepreneurship? A six university comparison”, en *Research Policy*, núm. 40, 2011
- KILGER, C. y BARTENBACH, K., “New rules for German Professors”, en *Science’s Compass: PolicyForum*, vol. 298, núm. 8, noviembre 2002
- KINSEY HAFFNER, F., A. HOEHN, M. y H. ESPINOSA, W., “University Technology Transfer Rights”, en AA.VV., *Intellectual Property Technology Transfer* (Dir. C. FLOWER, A.), Ed. BNA, Washington, 2006
- KJELSTRUP, S., “Basic and Applied Research at the University. Have they changed?”, *OECD Workshop on Basic Research: Policy relevant definitions and measurements*, Oslo, Octubre 29-30, 2001
- LEMA DEVESA, C., “Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986”, en *Derecho y Tecnología: Curso sobre innovación y*

- transferencia* (Coord. BISBAL MÉNDEZ, J. y VILADAS JENÉ, C.), Ed. Ariel, Barcelona, 1990
- LEMLEY, M. A., “Are universities patent trolls?”, en *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 18, núm. 3, 2008
- LENON, M. J., “Chapter 5: Clauses in patent licensing agreements” (supplement 2014), en *Drafting Technology Patent License Agreements* (LENON, Dir.), Ed. Wolters Kluwer, New York, 2013
- LERMA KIRCHNER, A. y MÁRQUEZ CARTRO, E., *Comercio y Marketing internacional*, Ed. Cengage Learning Editores, 2010
- LIBERTINI, C., “Appunti sulla nuova disciplina delle ‘invenzioni universitarie’”, en *Foro it.*, Vol. I, núm. 2, 2002
- “I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, núm. 49, 2006
- LISSONI, F. y MONTOBBIO, F., “Brevetti universitari ed Economia della ricerca in Italia., Europa e Stati Uniti. Una rassegna dell’evidenza recente”, en *Politica economica*, núm. 2, 2006
- LISSONI, F., CALDERINI, M., GRANIERI, M. y SOMBRERO, M., “Un “privilegio” da respingere”, en *La Voce* de 9 de diciembre
- LISSONI, F., MONTOBBIO, F. y SERI, R., “Ownership and impact of European university patents”, Comunicación presentada en *EAEPE Conference 2010*, Université Bordeaux IV, 28-30 Octubre
- LITTLE, A. D., (*New technology - based firms in the United Kingdom and the Federal Republic of Germany*, Ed. The Society, Londres, 1977
- LLOBREGAT HURTADO, M. L., *Temas de Propiedad Industrial*, Ed. La Ley, 2007
- LOIS BASTIDA, F., *La protección del inventor asalariado*, Ed. Civitas, Madrid, 2000
- “Las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por parte de países menos desarrollados”, *Actas de Derecho Industrial*, núm. 26, 2005-2006
- LOISE, V. y STEVENS, A. J., “The Bayh-Dole Act turns 30”, en *Les Nouvelles*, diciembre, 2010
- LÓPEZ CALERA, N., “El interés público: entre la ideología y el Derecho”, en *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, núm. 44, 2010
- LÓPEZ FRÍAS, A., *Los contratos conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal*, Ed. Bosch, Barcelona, 1994
- LÓPEZ GÓMEZ, M.S., SCHMAL SIMÓN, R., CABRALES GÓMEZ, F. y GARCÍA TOBÓN, C., “Los procesos en un modelo de gestión de patentes universitarias”, en *Revista de ingeniería e investigación*, vol. 29, núm. 2, 2009
- LÓPEZ PINA, J.A., en “Mercado e interés público en España: A vueltas con la sociedad civil” en AA.VV. *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, vol. 4, 1996

- LÜDECKE, W., “Die Ausübungspflicht des Lizenznehmers”, en *GRUR*, núm. 52
- LUZZATO, R., “Campo di protezione e novità nel brevetto europeo”, en *RDI*, 1998
- MANDERIEUX, L., *La proprietà intellettuale nelle Università. Guida pratica alla creazione e gestione di Uffici di Trasferimento Tecnologico* (Col. Quaderno del Dipartimento núm. 106), Ed. Litotipografia Alcione S.r.l., Trento, 2012
- MANSFIELD, E., “Academic Research and Industrial Innovation”, en *Research Policy*, núm. 20, 1991
- MARCH-CHORDA, I. y MORA ESQUIVEL, R., “Creación de empresas de base tecnológica: factores de éxito y fracaso”, en *Revista de Contabilidad y Dirección*, vol. 5, 2007
- MARCH-CHORDA, I., “Success factors and barriers facing the innovative start-ups and their influence upon performance over time”, en *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, vol.4, 2004
- MARSHALL, E., “Cambridge University reins in faculty patents”, en *Science*, New series, vol. 310, núm. 5754, 2005
- MARTÍN ARESTI, P., *La licencia contractual de patente*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997
- “Cesión y licencia de patente y marca”, en AA.VV., *Contratos Mercantiles, Vol. II* (Dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A y CALZADA CONDE, M.A.), 3ª edición, Ed. Thomson Aranzadi, Pamplona, 2007
- MARUYAMA, R., “The grace period: a Japanese perspective”, en *CASRIP Publication Series: Rethinking Intellectual Property*, núm. 6, 2000
- MARZAL RAGA, R., “La propiedad intelectual generada por la investigación universitaria. Un nuevo marco normativo”, en *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 99-100, 2014
- MAS TORELLÓ, O. y TEJADA FERNÁNDEZ, J., *Funciones y competencias en la docencia universitaria*, Ed. Síntesis, Madrid, 2013
- MASSAGUER FUENTES, J., *El Contrato de Licencia de Know-How*, Ed. Bosch, Barcelona, 1989
- *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Ed. Bosch, Barcelona, 1989
- “Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento”, en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, número extraordinario 2006
- MATHÈLY, P., “Le droit européen des brevets d’invention”, en *Journal des Notaires et des Avocats*, Paris, 1978
- MATÍAS ALEMÁN, M., “Sistema de patentes de invención y modelos de utilidad: principios generales. Tratados administrados por la OMPI. Su regulación en el acuerdo sobre los ADPIC”, en *Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina*, 2004

- MAYORGA TOLEDANO, M.C., “La titularidad de las publicaciones científicas y manuales universitarios. Acceso abierto *versus* derecho de autoría”, en AA.VV., *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación* (Dir. VARGAS VASSEROT), Ed. La Ley, Madrid, 2012
- MCINTYRE, J., *Japan's Technical Standards: Implications for Global Trade and Competitiveness*, Ed. Greenwood, USA, 1997
- MELÓN, E., “El reconocimiento de la transferencia de tecnología para el PAS y PDI. El Curriculum tecnológico”, en AA.VV., *Bases jurídicas para la gestión universitaria* (Coord. DECASTRO PINEL, F.), Ed. Club Universitario, Alicante, 2008
- MENDES, P., “Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica”, en <http://www.wipo.int>
- MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. M., “La más relevante problemática del régimen jurídico del personal de las universidades públicas”, *Revista de Justicia Administrativa*, núm. 51, 2011
- MERTON, R. K., *The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations*, Ed. The University of Chicago Press, 1973
- MEYER, M. y TANG, P., “Exploring the ‘value’ of academic patents: IP management practices in UK universities and their implications for third-stream indicators”, en *Scientometrics*, vol. 70, núm. 2, 2007
- MILGRIM, R. M., *Milgrim's guide to IP licensing*, Ed. Wolters Kluwer, New York, 2012
- MONGE VEGA, A., “Investigación Científica y Patentes: Reflexiones de un investigador”, en *Revista Peruana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica*, vol. 34. núm. 109 diciembre 1998
- MONOTTI, A. L. y RICKETSON, S., *Universities and Intellectual Property: Ownership and Exploitation*, Ed. Oxford Universitypress, 2003
- MONTANARI, M., “Proprietá Intellettuale e Ricerca Universitaria”, en *IlDirittó dell' Economia*, núm. 2, 2006
- MONTOYA MELGAR, A., “Sobre el trabajo dependiente como categoría delimitada del Derecho del Trabajo”, en *Revista española de derecho del trabajo*, núm. 91, 1998
- *Derecho del Trabajo*, 11ª Ed., Madrid, 1990
- “Las relaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas”, en *Revista del Ministerio de Trabajo de Inmigración*, núm. 93, 2011
- MOREAUX, R. y WEISSMANN, C., *Brevets d'invention*, Ed. Librairie Dalloz, París, 1926
- MORENO GENÉ, J., “La contratación laboral de los investigadores en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. ¿El final del Estado de excepción de la Ciencia?”, *Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF*, núm. 340
- MOWERY, D.C. y SAMPAT, B.N., “University Patents and Patent Policy. Debates in the USA, 1925-1980”, en *Industrial and Corporate Change*, vol. 10, 2001

- MOWERY, D.C., NELSON, R. R., SAMPAT, B.N. y ZIEDONIS, A. A., “The growth of patenting and licensing by U.S. Universities: An assessment of the effects of the Bayh-Dole Act of 1980, en *Research Policy*, núm. 30, 2001
- MUÑOZ LLINÁS J. I., “La carrera administrativa en los orígenes del constitucionalismo español: 1812-1918”, *Revista de Derecho de la UNED*, núm. 12, 2013
- MUSSO, A., “Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni “universitarie” (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali)”, en AA.VV., *Proprietà Intellettuale e Concorrenza. Studi in onore di A. Vanzetti*, Ed. Giuffrè, Milán, 2004
- “Cesiones y licencias de propiedad industrial: Distinción y regulación en los derechos italiano y comparado”, en *ADI*, vol. 2012-2013
- NIETO GARCÍA, A., “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”, en AA.VV., *Estudios sobre la Constitución Española: en homenaje a Eduardo García de Enterría*, vol. III (Coord. MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, S.), Ed. Civitas, Madrid, 1997
- NORES TORRES, L. E., “La investigación bajo demanda”, en AA.VV., *Investigación, docencia universitaria y derechos de propiedad intelectual*, (Dir. SAIZ GARCÍA, C. y UREÑA SALCEDO, J. A.; Coord. ALTÉS TÁRREGA, J. A.), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015
- OLIVER, A. y LIEBESKIND, J., “Three levels of networking for sourcing intellectual capital in biotechnology: implications for studying inter-organisational networks”, en *International Studies of Management and Organisation*, núm. 27, 1998
- ORTEGA DÍAZ, J. F., “Transferencia de tecnología en el ámbito de la Unión Europea”, en *Tiempos de cambio: Alemania en la Europa del S. XX. Continuidad, evolución y ruptura* (Eds. ELVERT, J. y SCHIRMANN, S.), Ed. P.I.E. Peter Lang, Bruselas, 2008
- ORTUÑO BAEZA, M. T., “Contratos ligados a la propiedad industrial, licencia de marca: Franquicia”, en AA.VV., *Contratos internacionales* (Coord. BLANCO-MORALES LIMONES, P.), Ed. Tecnos, Madrid, 1997
- OTERO GONZÁLEZ, L., RODEIRO PAZO, D. y RODRÍGUEZ SANDIÁS, A. “La financiación de la investigación en las universidades públicas españolas: ¿Una salida financiera?”, en *Dialnet OAI Articles*, 2012
- PADRÓN, J., “Bases del concepto de investigación aplicada”, disponible en <http://padron.entretemas.com/InvAplicada/index.htm>
- PALMER, A.M., “Patents and University Research”, *Law and Contemporary Problems*, núm. 12, 1947
- PAREJO ALFONSO, L., “Interés público como criterio de control de la actividad administrativa”, en *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 12, 2003
- PASTEUR, L., “Pourquoi le goût de la vendangediffère de celui du raisin”, en *Œuvrescomplètes* (Comp. RADOT, P. V.), Tome 3, Ed. Masson, Paris, 1924

- PEBERDY, M. y STROWEL, A., "Employee's right to compensation for inventions- a European perspective", en *PLC Cross-border Life Sciences Handbook*, 2009/10
- PEDEMONTE FEU, J., *Comentarios a la Ley de Patentes*, Ed. Bosch, Barcelona, 1988
- PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M., "Comentarios a los artículos 428 y 429 del C.C.", en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales, Tomo V, vol.2*, Ed. Edersa, Madrid, 1985
- PEÑA Y GONZALO, L., *Los profesores no numerarios en la universidad española y las pruebas de idoneidad de 1984*, CSIC, 2014
- PENNISI, R., "L'attività inventiva dei ricercatori universitari. Strumenti di finanziamento, sfruttamento dei risultati e spin-off accademico", en *Annali del Seminario Giuridico*, vol. IV (2002-2003), 2004
- PENNISI, R., "L'attività inventiva dei ricercatori universitari. Strumenti di finanziamento, sfruttamento dei risultati e spin-off accademico", en *Annali del Seminario Giuridico*, vol. IV (2002-2003), 2004
- PÉREZ CAMPOS, A. I., "Reflexiones sobre la revisión conceptual del Derecho del Trabajo", en *Anuario jurídico y económico escurialense*, núm. 36, 2003
- PÉREZ CONESA, C., "Eficacia del contrato respecto de terceros", en AA.VV., *Tratado de Contratos, Tomo I* (Dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), Ed. Tirant lo Blanch Tratados, 2ª Edición, 2013
- PÉREZ PÉREZ, M., *Invencciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador*, Ed. Civitas, Madrid, 1994
- PÉREZ PUGATCH, M., *The International Political Economy of Intellectual Property Rights*, Ed. Edward Elgar, Reino Unido y Estados Unidos de América, 2004
- PERKS, M., "Is there any value in blue-skies thinking?", en *The Independent Blogs*, Octubre 2010
- PETERSEN-PADBERG, A. y GEORG MÜLLE, M., "Newsletter 5/2009 - Reform of the German Act on Employees' inventions as of 1 October 2009", disponible en http://195.30.228.55/media/he_downloads/datei/0/141/HE_Newsletter_05-2009.pdf
- PETIT LAVALL, M.V., "El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y la transferencia de resultados de la actividad investigadora de las Universidades públicas mediante la constitución de Empresas de Base Tecnológica", en AA.VV. *El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI*, (Dir. GÓMEZ SEGADE y GARCÍA VIDAL), Ed. Marcial Pons, Madrid, 2010
- PILA, J., "Revisiting Section 39 (1) of the Patents Act: The ownership of academic and professional employee inventions", en *University of Oxford Legal Research Papers Series*, núm. 40/2010
- "Who Owns the Intellectual Property Rights in Academic Work?", *European Intellectual Property Review*, vol. 2010

- “Professional and Academic Employee Inventions: Looking beyond the UK paradigm”, en *University of Oxford Legal Research Paper Series*, núm. 40/2010. Oxford, 2011 (también publicado en *Legal Research Paper Series*, Paper núm. 40/2010, Octubre 2011)
- “An Historical Perspective I: The Unitary Patent Package”, en *The Unitary EU Patent System* (Eds. PILA, J. y WADLOW, C.), Ed. Hart Publishing, Oxford, 2015
- PIRES DE CARVALHO, N., *The TRIPs Regime of Patents Rights*. Ed. Kluwer Law International. UK. 2005
- PLANIOL, M. y RIPERT, G., *Traité pratique de Droit Civil Français. Contrats civiles*, Tomo 10, parte 1, Ed. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1956. Asimismo, COBACHO GÓMEZ, J. A., *La regulación de los arrendamientos rústicos en el Código Civil*, Ed. Universidad de Murcia, Colección Maior-12, 1989
- PLUVIA ZUNIGA, M. y GUELLEC, D., “Who licenses out patents and why. Lessons from a business survey”, *Documento de trabajo 2009/5 de la (OCDE)*, 2009
- PONS DE VALL ALOMAR, M., “Los límites de las patentes farmacéuticas”, en *Anuario Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá*, 2008
- PORTER, M., *Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores*, Ed. Pirámide, 2009
- PRADA GONZÁLEZ, J. M., “La onerosidad y gratuidad de los actos jurídicos”, en *Separata de la A.A.M.N.*, Madrid, 1965
- QUIRÓS HIDALGO, J. G., “Titularidad y transmisión de los derechos de autor del profesorado universitario”, en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, núm. 10, 2006
- RAMÓN Y CAJAL, S., *Reglas y consejos sobre investigación científica (Los tónicos de la voluntad)*, Ed. CSIC, Madrid, 1940
- REIMER E., *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz. Systematischer Kommentar*, Ed. Carl Verlag, 3 Auf., Munich, 1968
- RICHARDS, G., *Spin-Outs. Creating Businesses from University Intellectual Property*, Ed. Harriman House, Gran Bretaña, 2010
- “The confused situation”, en AA.VV. *University Intellectual Property. A source of Finance and Impact* (Ed. RICHARDS, G.).Ed. Harriman House. Reino Unido, 2012
- “Academic Rogues”, en AA.VV., *University Intellectual Property. A source of Finance and Impact* (Ed. RICHARDS, G.).Ed. Harriman House. Reino Unido, 2012
- RICOLFI, M., “Le invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera”, en *Diritto Industriale*, vol. 1, 1998
- RIGEL VIDÉ, C. (coord.), *En torno a los derechos morales de los creadores*, Ed. Reus, Madrid, 2003

- RINALDI, L., “Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell’ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, 6/2005
- RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades” en AA.VV., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (Coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), Ed. Tecnos, Madrid, 1997
- RIVERO ORTEGA, R., “El régimen jurídico de la innovación. Actitudes administrativas y empresas innovadoras”, en AA.VV., *Ciencia y Tecnología e Innovación. Nuevo régimen jurídico* (Dir. CALONGUE VELÁZQUEZ, A.), Ed. Comares, Granada, 2013
- ROCKETT, K. E., “Choosing the Competition and Patent Licensing”, en *RAND Journal of Economics*, núm. 21, 1990
- RODHES, C., “University Patenting and the Advancement of Knowledge”, en AA.VV., *University Intellectual Property. A source of Finance and Impact* (Ed. RICHARDS, G.), Ed. Harriman House, Reino Unido, 2012
- RODRÍGUEZ HIDALGO, J.G. y ÁLVAREZ CUESTA, H., *La siempre conflictiva relación del trabajador individual y un apunte específico para el creador de ‘software’*, León (Universidad), 2004
- RODRÍGUEZ POMEDA, J. y CASANI FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, F., “La transferencia de tecnología en España. Diagnóstico y perspectivas”, en *Revista de Economía Industrial*, núm. 366, 2007
- RODRÍGUEZ PONCE, E., “El rol de las universidades en la sociedad de conocimiento y en la era de la globalización. Evidencia desde Chile”, en *Interciencia*, vol. 34, núm. 11, Caracas, 2009
- ROJO TORRECILLA, E., “La relación del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas”, en *Las relaciones laborales en las Administraciones Públicas: XI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, Ed. Subdirección General de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, D.L., vol. 1, Madrid, 2001
- ROLL-HANSEN, N., “Why the distinction between basic (theoretical) and applied (practical) research is important in the politics of science”, en *Centre for the Philosophy of Natural and Social Science Contingency and Dissent in Science Technical Report 04/09*, Series Editor: Damien Fennell, Londres, 2009
- ROMÁN PÉREZ, R., “Acceso abierto a los resultados de investigación del profesorado universitario en la Ley de la Ciencia”, *Diario La Ley*, núm. 7986, 12 diciembre 2012
- RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia de marca*, Ed. Civitas, Madrid, 1999
- ROSENBERG, N. y NELSON, R.R., “American Universities and technical advance in industry”, en *Research Policy*, núm.23, 1999
- ROY PÉREZ, C., “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 262, Madrid, 2006

- RUBIO DE LAS ALAS-PUMARIÑO, T., *Recomendaciones para mejorar el modelo de transferencia de tecnología en las Universidades españolas*, Colección estudios e informes núm. 5, Ed. Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Las palmas de Gran Canaria, 2014
- SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., *Invencción, patentes e innovación en la España contemporánea*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1999
- SALA FRANCO, T y VICENT CHULIÁ, F., (“El nuevo régimen de las invenciones laborales”, en *Actualidad Laboral*, núm. 2, 1988
- SALIS, E., “La regulación de las invenciones laborales”, en *Revista de la propiedad inmaterial*, núm. 9, 2006
- SAN SEGUNDO HAEIRING, A., MARTÍN PÉREZ, E. y RODRÍGUEZ ANDRÉS, M. A., *Cómo proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual en el sector TIC*, Ed. Fundación EOI, Madrid, 2007
- SÁNCHEZ PÉREZ, F., “El acceso al profesorado en la geografía española (1940-1979)”, en *Cuadernos de Críticos de Geografía Humana*, núm. 32, 1981
- SANCHO GIL, J. M., “Docencia e investigación en la universidad: una profesión, dos mundos”, en *Educación*, núm. 28, 2001
- SANZ SANZ, A., “Título X. Del Personal de Administración y Servicios de las Universidades Públicas”, en AA.VV., *Un paseo por la LOU. Análisis sistemático de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades*, Ed. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2003
- SCHACHT, W.H., “The Bayh-Dole Act: Selected Issues in Patent Policy and the Commercialization of Technology”, en *Congressional Research Service*, 2012. Disponible en <http://fas.org/sgp/crs/misc/RL32076.pdf>
- SCHEUCHZER, A., "Invention brevetable en 2002. Reflexion sur la notion d'invention et les conditions de la brevetabilité", en VIVANT, M., *Protégier les inventions de demain*. Ed. La Documentation Française, Paris 2003
- SCHMALBECK, R.L., “The Validity of Grant-Back clauses in Patent Licensing Agreements” en *The University of Chicago Law Review*, 42, 1975
- SCHMIDT SZALEWSKI, J., “La notion d'invention face aux développements technologiques” en, FRISON ROCHE, M.A. y ABELIO, A., “Droit et Economie de la propriété intellectuelle”, en *L.G.D.J.*, Paris, 2005
- SEGURA MENA, R.E., “El contrato de know how y licencia del Know how”, en *El Foro*, núm. 12, 2012
- SEMPERE NAVARRO, A. V., “Sobre el concepto del Derecho del Trabajo”, en *Revista española de derecho del trabajo*, núm. 26, 1986
- SENA, G., “Una norma da riscrivere”, en *Rivista di Diritto Industriale*, vol. I, 2001
- SERRANO ALONSO, E., “Sugerencias para la reforma del derecho de autor”, en *Actualidad Civil*, núm. 2, 1986
- SERRANO ARGÜELLO, N., “Los contratos laborales del personal investigador”, en AA.VV., *Ciencia, tecnología e Innovación. Nuevo régimen jurídico* (Dir. CALONGUE VELÁZQUEZ, A.), Ed. Comares, Granada, 2013

- SHEARMAN, C. y BURRELL, G., (en “New technology - based firms and the emergence of new industries: Some employment implications”, en *New Technology Work Employment*, vol. 3, núm 2, 1988
- SHEEHAN, T.P., “Mayo v. Prometheus: The Overlap Between Patent Eligibility and Patentability”, en *New York State Bar Association Bright Ideas*, vol. 21, núm. 2, 2012
- SIEPMANN, T. J., “The global exportation of the U.S. Bayh-dole Act”, en *University of Dayton Law Review*, vol. 20:2, 2004
- SIEPMANN, T. J., “The global exportation of the U.S. Bayh-dole Act”, en *University of Dayton Law Review*, vol. 20:2, 2004
- SIMÓN ELORZ, K., “Las Empresas de Base Tecnológica: motor de futuro en la economía del conocimiento”, en AA.VV., *La creación de empresas de base tecnológica. Una experiencia práctica*. (Coord. SIMÓN ELORZ, K.), Ed. KEN, 2003
- SNIJDERS, J. y VAN DER HORST, R., *Las PYMEs europeas en estudio. Principales resultados del Observatorio de las PYMEs Europeas 2002*, Ed. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburgo, 2002
- SOLÉ PARELLADA, F., “Mecanismos de creación de empresas desde la Universidad”, en AA.VV., *La creación de empresas de base tecnológica*, Ed. Ken, 2003
- SOLER, L. A., GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico de Propiedad Industrial*, Ed. El Derecho, 2010
- SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. y PALENCIA HERREJÓN, F., *La nueva regulación de las Universidades. Comentarios y análisis sistemático de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*, Ed. Comares, Granada, 2002
- SOUVIRÓN MORENILLA, J. M., “La actualización de la Ley de Reforma Universitaria de 1983: acceso, carrera docente, carencias del texto”, en *III Curso sobre el régimen jurídico de las universidades públicas*, celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 1995
- “El régimen jurídico de los funcionarios públicos de la ciencia”, en AA.VV., *Ciencia, Tecnología e Innovación. Nuevo régimen jurídico* (Dir. CAVANILLAS MÚGICA, S.), Ed. Comares, 2013
- STERZI, V., “Patent quality and ownership: An analysis of UK faculty patenting”, *Research Policy*, vol. 4, núm. 2, 2013
- STOREY D.J. y TETHER B.S., (en “New technology-based firms in the European Union: An introduction”, en *Research Policy*, vol. 26, pp. 933-946, 1998
- STRANDBURG, K.J., “Curiosity-Driven Research and University Technology Transfer” en AA.VV., *University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design and Intellectual Property. Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth*, Volumen 16. (Editor: D. LIBECAP, G). Ed. Elsevier. Reino Unido. 2005

- TATO PLAZA, A., “En torno al ámbito de aplicación del art. 20 de la Ley de Patentes. Sobre patentes universitarias”, en AA.VV., *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade* (Coord. TOBÍO RIVAS, A. M.), Ed. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo, 2013
- TEMIÑO CENICEROS, I., “La protección de la Propiedad Intelectual e Industrial en las relaciones entre investigadores y grupos de investigación”, en AA.VV., *Propiedad intelectual e industrial de la obra científica: la protección* (Coord. COUTO GÁLVEZ, R. M. y SÁNCHEZ-RAMOS, C.), Ed. Complutense, 2008
- TERENZINI, P.T., “Research and practice in undergraduate education: And never the twain shall meet”, en *HigherEducation*, núm. 38, 1999
- THURSBY, J. G. y THURSBY, M. C., “University licensing under Bayh-Dole Act. What are the issues and evidence?”, en *Science: Policy Forum*, vol. 301, núm. 5636, 2003
- TINNEMANN, P., ÖZBAY, J., SAINT, V., y WILLICH, S., “Patenting of University and Non-University Research Organisations in Germany: Evidence from Patent Applications from Medical Research Results”, en *PLoS ONE*, Vol. 5, núm. 11, 2010
- TRIMBORN, M., *Employee’s inventions in Germany. A handbook for International Businesses*, Ed. Wolters Kluwer, Múnich, 2009
- TÜBKE, A., *Success factor of corporate spin-offs*, (International Studies in Entrepreneurship), Ed. Springer Science, EE.UU., 2004
- UBERTAZZI, L. C., “Le invenzioni dei ricercatori universitari”, en *Contratto e impresa/Europa*, 2003
- VALDÉS ALONSO, A., “La nota de ajenidad en la relación laboral de los autores asalariados”, en AA.VV., *El empleador en el Derecho del Trabajo. XVI Jornadas Universitarias Andaluzas del Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales* (Coord. RODRIGUEZ PIÑERO-ROYO, M. C.), Ed. Tecnos Madrid, 1999
- VALLAEYS, F., “La responsabilidad social de la Universidad”, en *PALESTRA, Portal de Asuntos Públicos de la Pontifical Catholic University of Peru*
- VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di Diritto Industriale*, Ed. Giuffré, (Sexta Edición), 2009
- VARGAS CORDERO, Z. R., “La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia científica”, en *Revista Educación*, núm. 33(1), 2009
- VARGAS VASSEROT, C., “La titularidad de las patentes universitarias. El caso Gatorade”, en *Uciencia, Revista de divulgación científica de la Universidad de Málaga*, núm. 5, diciembre, 2010
- “Concepto, tipos y marco legal de las spin-offs académicas”, en AA.VV., *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación* (Dir. VARGAS VASSEROT, C.), Ed. La Ley, Madrid, 2012

- “Empresas de base tecnológica "(SPIN-OFFS)" académicas: especial referencia a las lagunas y contradicciones de su regulación”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 285, 2012
- VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico de Derecho Mercantil- Tomo II*, Ed. Bosch, Barcelona
- *Introducción al derecho mercantil*, 21ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008
- VICENTE LACAMBRA, G., “El nuevo régimen jurídico de la transferencia de tecnología entre las entidades públicas de investigación y la empresa”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 31, 2010-2011
- VIDAL QUADRAS, M., “Análisis de la excepción de uso experimental recogida en el artículo 52. b) de la Ley de Patentes”, en *Actas de Derecho Industrial*, tomo XXIV, 2003
- *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, Ed. J.M. Bosch, Barcelona, 2005
- *Patentes e industria farmacéutica*, Ed. J. M. Bosch, Barcelona, 2006
- VON LEDEBUR, S., “University-owned patents in West and East Germany and the abolition of the Professors’ Privilege”, *Working Papers on Innovation and Space*, núm. 2, 2009
- VON LEDEBUR, S., BUENSTORF, G. y HUMMEL, M., “University Patenting in Germany before and after 2002: What Role Did the Professors’ Privilege Play?”, *Jena Economic Research Papers*, núm. 68, 2009
- VON PROFF, S., BUENSTORF, G., y HUMMEL, M., “University Patenting in Germany before and after 2002: What role did the Professor’s Privilege Play?”, en *Industry and Innovation*, vol. 19, núm. 1, 2012
- WHITEHEAD, A. N. y RUSSELL, B., *Principia Mathematica*, Ed. Cambridge University Press, 1913
- ZAHAROFF, H. G., “Setting values and royalty rates for medical and life science businesses”, en *Morse Barnes-Brown Pendleton*, 2004

ANEXOS

ANEXO I

Distribución porcentual de los beneficios obtenidos en la explotación de patentes universitarias

	Universi- dad	Investi- gador	Grupo de investiga- ción y/o Dpto.	Entidad de gestión / OTRI	Fondo de PI	Otros		Universi- dad	Investi- gador	Grupo de investiga- ción y/o Dpto.	Entidad de gestión / OTRI	Fondo de PI	Otros
ANDALUCÍA							MADRID						
Universidad de Almería			NE/ND				Universidad Autónoma de Madrid			NE/ND			
Universidad de Cádiz ¹	10	90					Universidad Carlos III de Madrid	a) Financiación por el Fondo PI: 35% Invenidor; 15% Dpto; 25% Fondo PI y 25% Universidad b) Cofinanciación al 50% entre el Fondo PI y el Dpto; 50% Invenidor; 15% Dpto; 10% Fondo PI y 25% Universidad c) Financiación por el Dpto: 70% Invenidor; 10% Dpto; 10% Fondo PI y 10% Universidad					
Universidad de Córdoba	50	50					Universidad Complutense de Madrid			NE/ND			
Universidad de Granada	25	60	15				Universidad de Alcalá	25 ⁷	50	25			
Universidad de Huelva	25	50	25				UNED	30	70				
Universidad de Jaén	20	60	20				Universidad Politécnica de Madrid	50	50 ¹⁰				
Universidad de Málaga	25	50	25				Universidad Rey Juan Carlos	30 ¹¹	50	10+10 ¹²			
Universidad de Sevilla ²	25	50	25				NAVARRA						
Universidad Internacional de Andalucía			NE/ND				Universidad Pública de Navarra	60	40 ¹³				
Universidad Pablo Olávide	25 ³	50	25				COMUNIDAD VALENCIANA						
ARAGÓN							Universidad de Alicante ¹⁴	60	40				
Universidad de Zaragoza ⁴	40	60					Universitat de Valencia ⁵	30	50	20			
CANARIAS							Universitat Jaume I	33	NE/ND	33			
Universidad de La Laguna	20	70		10			Universidad Miguel Hernández de Elche ¹⁶	25	50	25			
Universidad de las Palmas de Gran Canaria	25	50	25				Universidad Politécnica de Valencia ¹⁷	60-x	1>x>60				40
CANTABRIA							EXTREMADURA						
Universidad de Cantabria	50	40	10				Universidad de Extremadura	20	80				
Universidad Internacional Menéndez Pelayo			NE/ND				GALICIA						
CASTILLA LA MANCHA							Universidade da Coruña	15	65	15	5		
Universidad de Castilla la Mancha ⁵	50	50					Universidade da Santiago de Compostela	20	60	20			
CASTILLA Y LEÓN							Universidad de Vigo	25	50	25			
Universidad de Burgos	10	50	25		15		BALEARES						
Universidad de León ⁶	25	50	25				Universitat de les Illes Balears	20	65				15
Universidad de Salamanca			NE/ND				LA RIOJA						
Universidad de Valladolid	20	60	10-17	5-10			Universidad de La Rioja			NE/ND			
CATALUÑA							PAÍS VASCO						
Universidad Autónoma de Barcelona			NE/ND				Universidad del País Vasco	20	60	10			10
Universidad de Barcelona ⁷	8	50	10+15 ⁸		10	7	PRINCIPADO DE ASTURIAS						
Universitat de Girona	20	33	33		14		Universidad de Oviedo	20	50	15	5	10	
Universitat de Lleida	30	40	10+10		10		REGIÓN DE MURCIA						
Universitat Politècnica de Catalunya			NE/ND				Universidad de Murcia	25	60	15			
Universitat Pompeu Fabra	50	10+10			30		Universidad Politécnica de Cartagena	40	60				
Universitat Rovira i Virgili	a) Ingresos netos inferiores/iguales a 6.000 €: 100% Invenidor b) Ingresos netos entre 6.001 - 12.000 €: 80% invenidor y 20% URV c) Ingresos netos entre 12.001 - 18.000 €: 50% invenidor y 50% URV d) Ingresos netos entre 18.000 €: 34% invenidor y 66% URV						7 En el caso de que el beneficio fuese superior a 500.000 euros, el reparto será el siguiente: 15 % al grupo de investigación; 10 % al Departamento; 15 % a la Universidad de Barcelona; 10 % a la Fundación Bosch i Gimpera y 10 % al Fondo de PI (art. 3.1 b) Normativa de PI de la Universidad. 8 El 10% será destinado al Departamento y el 15% al grupo de investigación. 9 De este 25% de beneficio, el 70% podrá revertir al presupuesto de I+D de los inventores, del grupo de investigación o del Dpto (art. 6 Normativa de PI de la Universidad). 10 En el caso de que el resultado en explotación fuera derivado de trabajos docentes, los alumnos participantes como inventores y/o autores recibirán, al menos, el 70 % de este 50 % (art. 13.1 a) Normativa de PI de la Universidad. 11 Si el personal al servicio de la universidad obtuviera beneficios de la explotación de los resultados de la investigación por cesión de los derechos de titularidad de la Universidad Rey Juan Carlos, ésta tendrá derecho a una participación de un 20% en los mismos, que se distribuirá de la siguiente manera: Universidad Rey Juan Carlos un 10 %; Centro un 5 % y Dpto un 5 % (Anexo del Reglamento de patentes de la Universidad). 12 10% para el Dpto y 10% para el Centro. 13 El art. 70.7 de los Estatutos dispone: "Cuando el autor obtenga beneficios de la explotación de una invención comprendida en el punto anterior la Universidad tendrá derecho a un 30% de estos beneficios". 14 En el caso de que la protección se haya extendido internacionalmente, la distribución de la totalidad de los ingresos, ya sean de origen nacional o internacional, se realizará en función de la vía utilizada para hacer frente a los gastos de extensión y mantenimiento de acuerdo con el artículo 10 de la presente normativa: a) 60% para los inventores y 40% para la Universidad; b) 80% para los inventores y 20% para la Universidad después de haber deducido de los primeros ingresos los anticipos de la Universidad; c) 80% para los inventores y 20% para la Universidad" (art. 12.4 Normativa de PI de la Universidad). 15 En el caso de que la Universidad no ejercite sus derechos en relación a la titularidad y ésta sea asumida por el investigador, la distribución de beneficios en la que sigue: 10% Universidad; 20% Dpto y 70% investigador (art. 3 Normativa de PI de la Universidad). 16 Este reparto corresponde a aquel supuesto en que los gastos corren por cuenta de la Universidad. Cuando los gastos corren por cuenta de fondos propios del equipo investigador, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo: 10% Universidad; 10% Dpto y 80% invenidor (art. 6.1 Normativa de PI de la Universidad). 17 El art. 27 del reglamento de patentes de la Universidad establece que el 40% estará destinado a cubrir gastos de transferencia de tecnología; los inventores podrán percibir un máximo del 60% de los beneficios y un mínimo de un 1%. Los restantes beneficios (sobres ese 60%) corresponderán a la universidad.						

1 De acuerdo con el art. 11.4 del Reglamento de patentes de esta universidad: "El destino de los beneficios obtenidos por la Universidad por la explotación de una invención será fijado en un 10% por el Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. El 90% restante será fijado por los autores de la invención, en función de la contribución de cada uno en la obtención de la misma".
2 El art. 3 de la Normativa de PI de la Universidad determina que este 50% correspondiente a los inventores es un mínimo. Además, del 25% restante que se ingrese en la caja general de la Universidad de Sevilla, se podrá pactar con el profesor inventor una participación en esta cuota cuando la relevancia del resultado así lo justifique.
3 El art. 10 de la Normativa de PI de la universidad establece que de este 25% podrá revertir al presupuesto de I+D de los inventores, hasta un 80% de esta cantidad, en la medida en que éstos contribuyan al coste de la protección con el presupuesto de sus proyectos de I+D.
4 Art. 9.2. Reglamento sobre inversiones universitarias hacer un inciso. Así, en la medida en que "los beneficios de la explotación superen anualmente la cifra de 300.000 euros corresponden a los inventores un porcentaje adicional sobre el porcentaje pactado, en detrimento proporcional del porcentaje atribuido a la Universidad. Así, cualquier exceso a partir de 300.000 euros dará derecho al inventor a percibir un 2% adicional, a lo que se añadirá un 1% adicional por cada 100.000 euros que excedan de 400.000 euros. Con independencia del beneficio de la explotación, el inventor no está facultado para percibir un porcentaje superior a un 70% del beneficio de la explotación".
5 Esta distribución de los beneficios responde a aquellos supuestos en los que la asociación de los gastos de todo el proceso de protección de la invención recae en la Universidad. Sentido contrario, esto es, en aquellos casos en los que la asociación de los gastos de todo el proceso de protección de la invención corresponde al investigador o al grupo investigador, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo: el 20% se destinará a los Fondos Generales de la Universidad y el 80% restante al inventor o inventores (art. 6, apartados 7 y 8 del Reglamento de Patentes de la Universidad).
6 De nuevo, esta distribución de los beneficios responde a aquellos supuestos en los que la asociación de los gastos de todo el proceso de protección de la invención recae en la Universidad. Cuando la asociación de los gastos de todo el proceso de protección de la invención corresponde al investigador o al grupo investigador, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo: 10% para la Universidad, 10% para el departamento, 10% al centro de investigación y el 80% restante para los inventores (art. 8.13 del Reglamento de Patente de la Universidad).

7 En el caso de que el beneficio fuese superior a 500.000 euros, el reparto será el siguiente: 15 % al grupo de investigación; 10 % al Departamento; 15 % a la Universidad de Barcelona; 10 % a la Fundación Bosch i Gimpera y 10 % al Fondo de PI (art. 3.1 b) Normativa de PI de la Universidad.
8 El 10% será destinado al Departamento y el 15% al grupo de investigación.
9 De este 25% de beneficio, el 70% podrá revertir al presupuesto de I+D de los inventores, del grupo de investigación o del Dpto (art. 6 Normativa de PI de la Universidad).
10 En el caso de que el resultado en explotación fuera derivado de trabajos docentes, los alumnos participantes como inventores y/o autores recibirán, al menos, el 70 % de este 50 % (art. 13.1 a) Normativa de PI de la Universidad.
11 Si el personal al servicio de la universidad obtuviera beneficios de la explotación de los resultados de la investigación por cesión de los derechos de titularidad de la Universidad Rey Juan Carlos, ésta tendrá derecho a una participación de un 20% en los mismos, que se distribuirá de la siguiente manera: Universidad Rey Juan Carlos un 10 %; Centro un 5 % y Dpto un 5 % (Anexo del Reglamento de patentes de la Universidad).
12 10% para el Dpto y 10% para el Centro.
13 El art. 70.7 de los Estatutos dispone: "Cuando el autor obtenga beneficios de la explotación de una invención comprendida en el punto anterior la Universidad tendrá derecho a un 30% de estos beneficios".
14 En el caso de que la protección se haya extendido internacionalmente, la distribución de la totalidad de los ingresos, ya sean de origen nacional o internacional, se realizará en función de la vía utilizada para hacer frente a los gastos de extensión y mantenimiento de acuerdo con el artículo 10 de la presente normativa: a) 60% para los inventores y 40% para la Universidad; b) 80% para los inventores y 20% para la Universidad después de haber deducido de los primeros ingresos los anticipos de la Universidad; c) 80% para los inventores y 20% para la Universidad" (art. 12.4 Normativa de PI de la Universidad).
15 En el caso de que la Universidad no ejercite sus derechos en relación a la titularidad y ésta sea asumida por el investigador, la distribución de beneficios en la que sigue: 10% Universidad; 20% Dpto y 70% investigador (art. 3 Normativa de PI de la Universidad).
16 Este reparto corresponde a aquel supuesto en que los gastos corren por cuenta de la Universidad. Cuando los gastos corren por cuenta de fondos propios del equipo investigador, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo: 10% Universidad; 10% Dpto y 80% invenidor (art. 6.1 Normativa de PI de la Universidad).
17 El art. 27 del reglamento de patentes de la Universidad establece que el 40% estará destinado a cubrir gastos de transferencia de tecnología; los inventores podrán percibir un máximo del 60% de los beneficios y un mínimo de un 1%. Los restantes beneficios (sobres ese 60%) corresponderán a la universidad.

ANEXO II
COMPROMISO ESCRITO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
PROFESOR Y LA UNIVERSIDAD⁹³⁰

En, a de de.....

REUNIDOS

De una parte D., con DNI, Profesor
.....(categoría profesional), de....., en el área de
....., de la Universidad

De otra parte D., como de la
Universidad (C.I.F.), actuando en nombre y representación de la
citada Institución, con domicilio en

Reconociéndose ambos capacidad jurídica suficiente y de acuerdo a lo dispuesto
en los arts. 18.2 LP/ 18.4 NLP / 15.1 b) LCTI, establecen el siguiente

ACUERDO DE COLABORACIÓN

1.- En el marco de este acuerdo de colaboración, el profesor deberá desempeñar
las siguientes funciones:

- a) Aportará la información necesaria para una correcta ejecutabilidad de
la invención
- b) Asesorará a la universidad sobre la conveniencia de la protección de la
invención

⁹³⁰ La finalidad de este compromiso es garantizar la necesaria colaboración entre profesor y universidad prevista en los arts. 18.2 LP/ 18.4 NLP / 15.1 b) LCTI, desde el momento en que el profesor comunica la consecución de una invención patentable (arts. 18.1 LP/18.1 NLP/ 21.1 NLP).

- c) Facilitará los conocimientos que garanticen una adecuada explotación de la invención (*know-how* necesario)
- d) Prestará la asistencia técnica necesaria desde la puesta en marcha de la invención
- e) Comunicará cualquier posible mejora relativa a la invención
- f)

Todas estas funciones deberán realizarse durante toda la vigencia del título de protección (patente/modelo de utilidad) suministrado a la invención.

2.- Como contraprestación al desarrollo de las funciones anteriormente expuestas, el profesor tendrá derecho a participar en los beneficios de la explotación de la referida invención en (opciones):

- a) Una suma fija inicial de euros
- b) Un canon periódico, que consiste en un..... (%) de (ventas netas/beneficios netos, etc).

3.- En caso de que se extinga su relación con la universidad como consecuencia de(jubilación; cambio de universidad; cese voluntario; excedencia, etc), el profesor se compromete a continuar prestando la asistencia técnica necesaria, y/o a facilitar aquellos conocimientos que se precisen para una correcta explotación de la patente/modelo de utilidad durante toda la vigencia del título de protección.

En este caso, el profesor continuará percibiendo la participación en los beneficios acordada en la medida en que dé cumplimiento a las funciones enumeradas *supra*.

Y en prueba de conformidad firman por duplicado el presente contrato en el lugar y fecha indicados.

Fdo:

Fdo: