



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

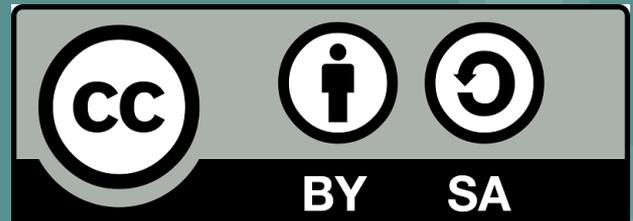


"Derechos de Autor, Legislación, Alternativas y Procedimientos en la Generación de Materiales Docentes"

27/09/2019

Plan FIDO 2018-2020

Joaquin Cordovilla Márquez
Contacto: cordovilla@ugr.es





UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Sesión 3

– Joaquín Cordovilla Márquez



Contenidos

- Protección.
- Propiedad intelectual / Propiedad Industrial.
- Derechos de autor.
- Software
- Secreto Industrial.
- Especial referencia a la regulación universitaria.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Derechos de autor. Legislación

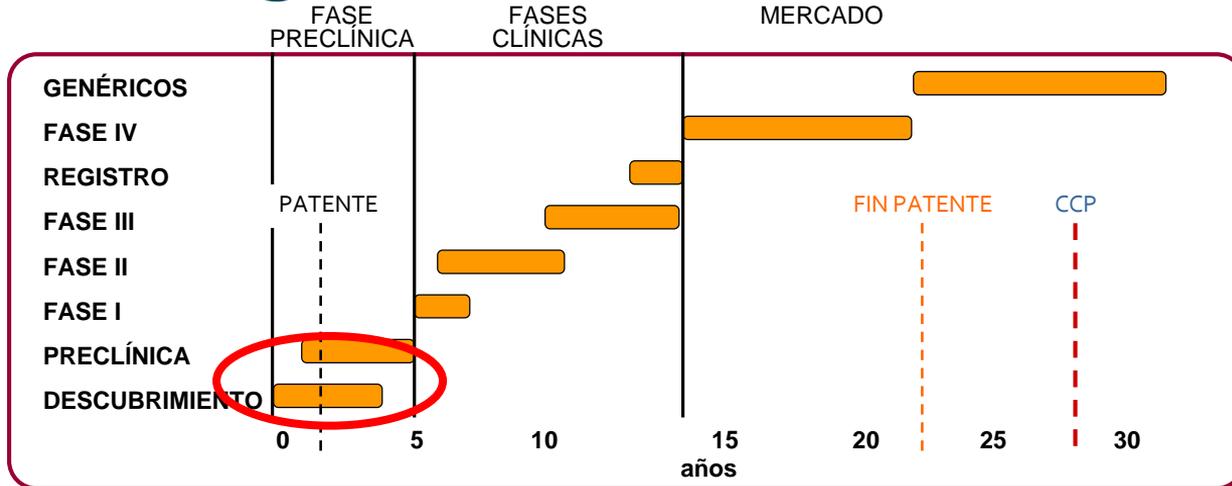
¿Porqué proteger el conocimiento?

- La investigación tiene que desarrollar, en mayor o menor grado, las siguientes dimensiones u objetivos: el **aumento de conocimiento**, la **formación de los trabajadores**, la **innovación y valorización** de productos y servicios, la movilización de las competencias para acciones de interés social y la **transmisión** a la sociedad de los avances científicos y técnicos. (Callon, M., 1992)
- Es preciso disponer de un marco jurídico que permita, en principio, el desarrollo de todas estas dimensiones sin exclusiones.

¿Porqué proteger el conocimiento?

- Permiten defender las creaciones frente a “copias”
- Necesidad de inversión en desarrollo
- En algunos casos, proporcionan un “monopolio” en una zona determinada (Patentes)
- Prestigio, Imagen
- Identificación de un producto frente a la competencia

El Paradigma



Nuevas moléculas sintetizadas	8.000 – 10.000	
Moléculas que entran en fase preclínica	40	100 - 300 M€
Moléculas que entran en fase clínica I	16	
Moléculas que entran en fase clínica II	6,4	800 - 900 M€
Moléculas que entran en fase clínica III	2,6	
Moléculas que llegan al mercado	1	

Fuente: Fundación Progreso y Salud



The Pharma Industry

Forbes / Pharma & Healthcare

AUG 11, 2013 @ 11:10 AM 192,421 VIEWS

The Cost Of Creating A New Drug Now \$5 Billion, Pushing Big Pharma To Change

- A company hoping to get a single drug to market can expect to have spent \$350 million before the medicine is available for sale.
- In part because so many drugs fail, large pharmaceutical companies that are working on dozens of drug projects at once spend \$5 billion per new medicine.
- <http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2013/08/11/how-the-staggering-cost-of-inventing-new-drugs-is-shaping-the-future-of-medicine/>

Propiedad Industrial e Intelectual

- En España:
- La Propiedad Industrial protege todas las creaciones que están relacionadas con la industria: patentes y modelos de utilidad, signos distintivos y diseños.
 - Por lo general, es necesario el registro

Por el contrario la Propiedad Intelectual se reserva para la protección de las creaciones del espíritu en las que queda plasmada la personalidad del autor, tratándose de creaciones únicas y no producidas industrialmente o en serie.

- No es necesario el registro

Fuente: OEPM

Algunas formas de protección: Generalidades

Propiedad Industrial	Invenciones	Patentes	Secreto Industrial
		Modelos de Utilidad	
		Variedades Vegetales	
		Topografías de Productos Semiconductores	
	Signos Distintivos	Marcas	
		Nombres Comerciales	
Creaciones Estéticas	Diseños Industriales		
Propiedad Intelectual	Creaciones literarias, artísticas y científicas	Derechos de Autor	
		Software	¿Secreto Industrial?

Exclusividad Comercial

Propiedad intelectual e industrial (1/3)

- Son objeto de Propiedad Intelectual las creaciones originales literarias artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, incluidos los programas de ordenador y las bases de datos.
- Protege **la obra (idea expresada en soporte)** no la idea.
- Ejemplos: libros, folletos, impresos, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera de análoga naturaleza; los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería; gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía y en general a la ciencia; obras fotográficas
- La Propiedad Industrial permite proteger determinados resultados de la actividad creadora mediante patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, obtenciones vegetales, semiconductores, etc.
- Monopolio de explotación de la idea
- Patente: invención + novedad, actividad inventiva y aplicación industrial
- Modelo de Utilidad: una invención mejora la utilidad de algo conocido con anterioridad

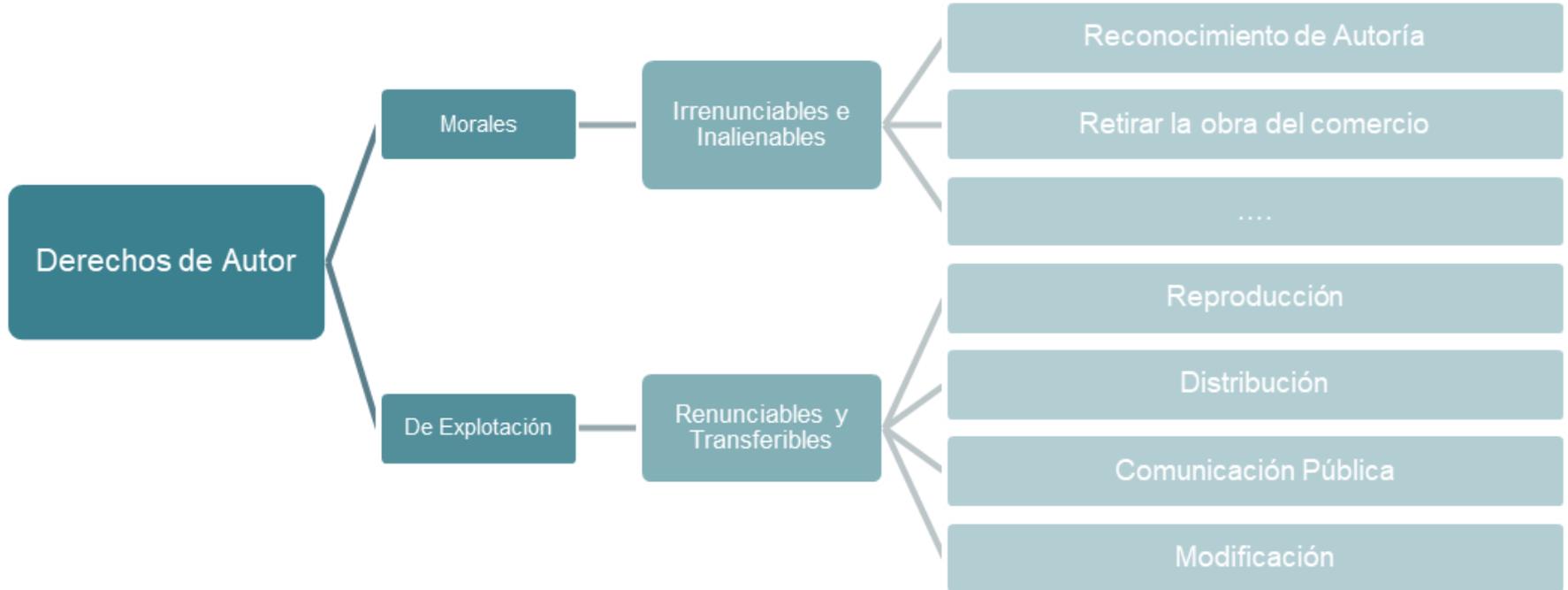
Propiedad intelectual e industrial (2/3)

- **Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril por el que se aprueba el texto Refundido de la Propiedad Intelectual:**
 - Autores/as
 - Derechos morales
 - Derechos de explotación: Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación
 - Duración: 70 años post mortem auctoris
 - Regulación expresa: software, bases de datos, obras audiovisuales, fotografías...
- **Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.**
 - Inventor/es
 - Derechos del inventor/a
 - Derechos del titular: monopolio de uso y explotación de la patente
 - Duración: 20 años desde el momento de la solicitud para la patente. Certificados complementarios de protección “CCPS”.
 - Exclusiones

Propiedad intelectual e industrial (3/3)

- Las creaciones son fruto de la creatividad intelectual de las personas y quedan protegidas desde el momento de su creación. La titularidad de los derechos pertenece al autor por el mero hecho de la creación.
- **Trabajador asalariado (artículo 51)**
- Problemas con: alumnado, becarios, profesores asociados en las Universidades, trabajadores externos.
- Obras colectivas o en colaboración.
- La titularidad de los derechos pertenece al inventor pero es obligatoria su inscripción.
- **Invenciones laborales (artículo 21)**
- Problemas con: alumnado, becarios, profesores asociados en las Universidades, trabajadores externos.
- Podemos encontrarnos con patentes en cotitularidad (art 80). A falta de pacto rige el régimen de la comunidad de bienes.

Derechos Morales y de Explotación



Propiedad intelectual: Derechos Morales

- Artículo 14 LPI.- Contenido y características del derecho moral.
 - Son derechos irrenunciables: no es posible que al autor se le prive de estos derechos. Cualquier cláusula introducida en un contrato que contraviniera cualquiera de estos derechos del autor sería por tanto nula.
 - La característica de inalienabilidad supone que estos derechos no son objeto de comercio: no pueden transmitirse por actos intervivos, ni gratuita ni onerosamente.
 - Algunos de estos derechos son imprescriptibles: así la acción de tutela del derecho de paternidad de la obra o del derecho a la integridad de la obra no prescribe con el paso del tiempo.

Propiedad Intelectual: Derechos de explotación (1/2)

- [Artículo 17 LPI](#).- Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades.
 - Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los **derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación**, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la Ley.

Son los derechos que permiten obtener un rendimiento económico de la obra aunque toda obra puede ser igualmente explotada sin buscar con ello el ánimo de lucro. Son derechos **renunciables** y **transmisibles**.

Propiedad Intelectual: Derechos de explotación (2/2)

Reproducción de la obra consiste en la fijación de la misma en cualquier medio o soporte que permita la obtención de copias o ejemplares de ella: CD, disco duro,

Distribución consiste por tanto en la puesta a disposición del público de una obra previamente fijada en un soporte tangible mediante la entrega de ejemplares. venta, alquiler o préstamo; pero no se excluye cualquier otra forma de distribución.

Comunicación pública hacer accesible una obra al público indeterminado sin una previa distribución de ejemplares. Incluye este derecho la puesta de la obra a disposición del público vía internet (“derecho de puesta a disposición”).

Transformación cuando a partir de la modificación de una obra preexistente se genera otra obra denominada obra derivada.

Trabajador asalariado / funcionario

Art. 51 LPI.- Transmisión de los derechos del autor asalariado.

- 1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.
- 2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del **empresario** en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.

Artículo 21. LP: Inventiones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

- **Artículo 54. Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para su protección.**
 1. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación a las que se refiere el artículo anterior, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados para su protección jurídica pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.
 2. Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las **entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios**, en los términos y con el **alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual.**

Ley Orgánica 6/2001 de Universidades

- **Artículo 80.5. Patrimonio de la Universidad.**
 - 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**. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la **Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación**

La Universidad: Trabajo en equipo (1/3)

- **Art. 7 LPI: Obra en colaboración:**

La creación por varios autores (PDI, PAS, alumnos, becarios o personal externo a la Universidad) que colaboran entre sí, pero esta colaboración **no impide ni que la parte de uno de los coautores sea preexistente a las demás, ni que las aportaciones de cada uno sean diferenciables** o no, y en caso de serlo, que sean separables o no, sin sufrir menoscabo la obra común.

La titularidad de la obra **corresponde a todos ellos** en la proporción que ellos determinen y a falta de pacto rigen las normas de la comunidad de derechos.

Se exige la **unanimidad de los autores para divulgar y modificar la obra..**

Ejemplos: un libro que se estructura por capítulos y cada autor escribe uno de esos capítulos, una revista de artículos firmada, etc. La explotación de la obra no impide que cada colaborador explote separadamente su parte.

La Universidad: Trabajo en equipo (2/3)

Artículo 9 LPI. Obra compuesta e independiente:

La creación por varios autores (PDI, PAS, alumnos, becarios o personal externo a la Universidad), cuando uno de ellos utiliza una creación preexistente de otro u otros, que se incorpora a la obra nueva, para lo cual no ha recabado su colaboración, sino sólo su autorización, o ni tan siquiera esa autorización cuando se trate de obras que están en el dominio público.

La autorización del autor de la obra preexistente es imprescindible para poder explotar la obra compuesta.

Ejemplo: PDI que incorpora a su libro el contenido íntegro de un artículo científico, cuya autoría pertenece a un tercero, para su estudio y comentario crítico. Para poder explotar la obra compuesta debe solicitar la autorización del titular de los derechos de explotación del artículo científico, pero **no existe una colaboración** entre el autor del libro y el autor del artículo científico.

La Universidad: Trabajo en equipo (3/3)

Artículo 8 LPI. Obra Colectiva:

- Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo **la coordinación de una persona natural o jurídica** que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal **se funde en una creación única y autónoma**, para la cual haya sido concebida **sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto** de la obra realizada.
- Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.

La creación por varios autores (PDI, PAS, alumnos, becarios o personal externo a la Universidad) cuando todos ellos están coordinados por un tercero (persona física o jurídica) que asume la iniciativa de la creación de la obra.

Ejemplo: la universidad asume la dirección y coordinación del desarrollo de un programa informático de gestión (este programa puede ser fruto por ejemplo del trabajo coordinado de un profesor, un alumno y el servicio de informática de la universidad).

Normativa sobre los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la UGR

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente Normativa será de aplicación a:

- a) Los **resultados de investigación generados por el personal de la Universidad de Granada** siempre y cuando dichos resultados hayan sido generados en el ejercicio de las funciones investigadoras para las que estén empleados y/o les sean propias;

Artículo 4. Derechos de propiedad industrial e intelectual.

1. Se entenderán por derechos de propiedad intelectual e industrial de la Universidad de Granada, **aquellos derechos derivados de obras o creaciones intelectuales y de invenciones, cualquiera que fuese su naturaleza o formato, asociados a Resultados de investigación [...]**
2. En particular, sin ánimo de exhaustividad [...] Obras intelectuales de aplicación industrial, empresarial o profesional, como proyectos, planos, mapas, maquetas, diseños arquitectónicos y de ingeniería; programas de ordenador; obras multimedia y bases de datos.

Artículo 5. Titularidad y propiedad de los resultados de investigación.

1. De forma general, y sin perjuicio de la legislación vigente aplicable y de disposición expresa en contrario, **corresponderá a la Universidad de Granada la titularidad y propiedad de los resultados de investigación, así como los derechos de propiedad industrial e intelectual** derivados de los mismos-

Protección del software

- El software se trata una obra protegible por propiedad intelectual.
- Se concibe como “obra literaria” (por el código fuente y el código objeto, que son líneas de código en lenguaje de programación o en código binario).
- Se regula en los arts. 95 a 104 del 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 materia.

¿Qué se protege exactamente?

- El código fuente como secuencia de instrucciones y líneas de código destinadas a ser utilizadas en un sistema informático para realizar una función o para obtener un resultado determinado.
- Aunque se registre, no queda expuesto ni accesible a terceros (Art.32 RLPI).
- Documentación preparatoria (esquemas y diagramas relativos a la estructura y funciones que va a desarrollar el programa).
- Documentación técnica y manuales de uso. Explican al usuario cuáles son las funciones del programa y cómo ejecutarlas.

¿Quién es el autor de un software?

● Art. 97 LPI. Titularidad de los derechos

1. Será considerado autor del programa de ordenador la **persona o grupo de personas naturales** que lo hayan creado, o la **persona jurídica** que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley.
2. Cuando se trate de una **obra colectiva** tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre. Aquí esa persona que la edita y divulga es autora a título originario
3. Los derechos de autor sobre un programa de ordenador que sea resultado unitario de la **colaboración** entre varios autores serán propiedad común y corresponderán a todos éstos en la proporción que determinen.
4. Cuando **un trabajador asalariado** cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han **sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario**, salvo pacto en contrario.

Atribución por ley de los derechos al empresario o empleador. Los derechos morales corresponderán al trabajador.

Creación en el ámbito universitario

- Art. 80.5 LOU: La Universidad será titular de los Derechos de propiedad intelectual e industrial desarrollados como consecuencia del desempeño por su personal de las funciones que le son propias.
- Alumnado, personal becario, profesor asociados: Régimen general.
- Convenio o Art. 83 LOU: Encargo ad hoc. Se estará a lo dispuesto en la normativa universitaria, en el contrato o convenio, y si no, régimen general

Software. Derechos de explotación.

- El titular del software tiene el derecho de realizar o de autorizar:
- La reproducción total o parcial, incluso para uso personal (no hay copia privada).
- La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un programa de ordenador
- Cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias.

Software. Derechos de explotación. Límites

Art. 100 LPI

- Actos necesarios para la utilización, mantenimiento y corrección de errores. Cabe pacto en contrario.
- Realización de una copia de seguridad en tanto resulte necesaria para su utilización (para poder utilizarlo en caso de fallo general del sistema)
- Ingeniería inversa.
- Versiones sucesivas. Cabe pacto en contrario
- Descompilación e interoperabilidad.



Bases de datos. (1/3)

- En la LPI las bases de datos reciben una doble protección:
 - Si son originales reciben la misma protección que otras obras. [Art. 12 LPI](#).
 - Si no son originales se protegen por el **derecho sui generis**. [Art. 133 y ss LPI](#).

Bases de datos (II)

- La originalidad de las bases de datos se mide en función de la selección o disposición de sus contenidos:
 - selección: elección de la materia
 - disposición: ordenación, colocación o agrupación de los términos que componen la base de datos.

Será el mercado el que determine el uso o no uso de métodos tradicionales y por tanto su originalidad.

Bases de datos (III)

- Art. 133 LPI.- El derecho “*sui generis*” sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la **obtención, verificación o presentación** de su contenido.
- Mediante el derecho al que se refiere el párrafo anterior, el fabricante de una base de datos **puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta.**
- Excepción: Usuario legítimo y se trate de una extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga y siempre que se indique la fuente.
- La duración de la protección es de 15 años de duración desde el 1 de enero del año siguiente a la finalización del proceso de fabricación

Secreto Empresarial

- Constituyen una de las formas más primitivas de protección del conocimiento. Los secretos empresariales juegan un papel fundamental en la protección del conocimiento, y en concreto en el marco de la investigación y el desarrollo.
- Hasta hace un año, su regulación era escasa y dispersa en varias normas: Ley de Competencia Desleal, Código Penal. Estatuto de los Trabajadores o Estatuto de los Trabajadores.
- Se busca proteger información frente a su apropiación indebida (robo, copias no autorizadas, espionaje industrial, infracción de los acuerdos de confidencialidad, etc.)

Secreto Empresarial

- [Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.](#)
- “[...] se considera secreto empresarial **cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero**, que reúna las siguientes condiciones:
 - a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
 - b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
 - c) haber sido objeto de **medidas razonables** por parte de su titular para mantenerlo en secreto.
- **Medidas razonables:** Auditorías, Segregación, identificación y rotulación del know-how, - limitación del acceso de empleados, barreras físicas, barreras contractuales (NDAs).

Secreto Empresarial: Ventajas

- Duración. No existen límites temporales a diferencia de las patentes. Dura hasta que deja de ser secreto.
- Se pueden recibir royalties de forma indefinida.
- Efecto inmediato: No hay registro
- Coste. No existen pagos de registro nacional o internacional, ni anualidades o gastos de abogados o agentes, aunque sí para mantener la información confidencial.
- La solicitudes de patente se publican con información importante, a pesar de que luego pueden no ser concedidas.
- Permite proteger materias que están excluidas de ser patentables. Ej. Software.
- Infracción no detectable. En el caso de la ingeniería inversa si se protege la invención mediante secreto será más fácil demostrar la infracción que demostrar que se ha infringido la patente.

Secreto Empresarial: Inconvenientes

- No otorga derecho exclusivo. Los secretos empresariales no protegen contra el descubrimiento independiente por otra persona, sólo contra la apropiación indebida (o robo) de la información.
- No existe ningún título que acredite la titularidad de la información.
- Una revelación puede causar la pérdida de la condición de secreto. No hay divulgaciones inocuas.
- La ingeniería inversa puede permitir a terceros descubrir el secreto y usarlo sin incurrir en responsabilidad e incluso patentarlo.
- El ejercicio del derecho es más débil en sede judicial. Más fácil probar infracción de patente que de secreto. Para probarlo podría desvelarse información secreta.
- La protección de los secretos es generalmente débil en muchos países europeos.

Secreto Empresarial en el ámbito universitario

- **Art 21.3 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.**
 - El organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor o autores 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.** No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente



Generación de resultados ad-hoc

Contenidos

- Marco jurídico
- Contenido del contratos de I+D
- Otras regulaciones
- Otros acuerdos



Marco jurídico.

Ley de reforma Universitaria 11/1983 de 25 de agosto.

En su artículo 11 permitió que los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a través de los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización.

Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas:

Artículo 4.3) La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria.

Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, Ley 13/1986 de 14 de abril). Facultaba a Organismos Públicos de Investigación para que los contratos de prestación de servicios de investigación, queden exceptuados del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Estado y se rijan por las normas de Derecho Civil y Mercantil que les sean de aplicación. Hoy está derogada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación



Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado

- **Art. 15.** 1. El personal docente universitario con dedicación a tiempo completo **no podrá ser autorizado** para la realización de otras actividades en el sector público o privado, sin perjuicio de lo dispuesto en los **artículos once de la Ley de Reforma Universitaria** y diecinueve de la Ley 53/1984.



Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Art 19.

Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes:

- a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.
- b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine.**
- c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
- d) La participación del personal docente en **exámenes, pruebas o evaluaciones distintas** de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida.
- e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido.
- f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica**, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de **prestación de servicios**.
- g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y
- h) La **colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional**.



Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Artículo 68. Régimen de dedicación.

El profesorado de las Universidades públicas ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo parcial. La dedicación será **en todo caso compatible** con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83, de acuerdo con las normas básicas que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.

Artículo 81. Programación y presupuesto.

3. El presupuesto de las Universidades contendrá en su estado de ingresos:
[...] f) **Todos** los ingresos procedentes de los contratos previstos en el artículo 83.



Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas.

1. 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, podrán celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización **o actividades específicas de formación**.

2. Los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de os trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que ellos obtengan.

3. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal.

El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.



Real Decreto 1930/1984 de desarrollo parcial de los artículos 45 y 11 de la LRU

Causas de denegación de la compatibilidad:

- a) Cuando los trabajos o los cursos de especialización **no tengan el nivel científico**, técnico o artístico exigible al profesorado universitario.
- b) Cuando la realización de los trabajos o la participación en los cursos de especialización puedan ocasionar **un perjuicio cierto a la labor docente**, o cuando impliquen actuaciones impropias del profesorado universitario.
- c) Cuando el tipo de trabajo objeto del contrato esté atribuido en exclusiva a determinados **profesionales en virtud de disposición legal** y el Profesor contratante carezca del título correspondiente.
- d) Cuando las obligaciones contraídas en el contrato impliquen, de hecho, la constitución de una **relación estable**.

Limites retributivos:

Por contrato: Un profesor no puede ser remunerado por la totalidad del presupuesto del contrato.

Anualmente limite máximo: Incrementar en el 50% la retribución anual que pudiera corresponder a un catedrático



Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Artículo 36. Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación.

Se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los siguientes contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, suscritos por [...] las Universidades públicas[...]:

contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades;

contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación;

contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público, ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del correspondiente contrato.

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, o de las **transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre el derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma.**

Artículo 37. Difusión en acceso abierto.



Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Artículo 54. Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para su protección..

Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación a las que se refiere el artículo anterior, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados para su protección jurídica pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.

Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual.

Artículo 55. Aplicación del derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora.

- 5. En todo caso, la transmisión de los derechos sobre estos resultados se hará con una contraprestación que corresponda a su valor de mercado.



Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Disposición adicional sexta.

2. No será exigible la clasificación a las Universidades Públicas para ser adjudicatarias de contratos en los supuestos a que se refiere el apartado 1 del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Artículo 8. Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.

Quedan excluidos de la presente Ley los contratos de investigación y desarrollo, excepto aquellos que además de estar incluidos en los códigos CPV 73000000-2 (servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos); 73100000-3 (servicio de investigación y desarrollo experimental); 73110000-6 (servicios de investigación); 73111000-3 (servicios de laboratorio de investigación); 73112000-0 (servicios de investigación marina); 73120000-9 (servicios de desarrollo experimental); 73300000-5 (diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo); 73420000-2 (estudio de previabilidad y demostración tecnológica) y 73430000-5 (ensayo y evaluación), cumplan las dos condiciones siguientes:

- Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad.
- Que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador.

Artículo 9. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonial.

2. Quedan, asimismo, excluidos de la presente Ley los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y **propiedades incorpóreas, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador** y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial.



Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación...

- 5. 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.



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 materia.

Los derechos que integran la propiedad intelectual son:

- **Derechos morales**
 - Reconocimiento como autor
 - Divulgación
 - Integridad de la obra
 - Modificación

- **Derechos de explotación de la obra.**
 - Reproducción
 - Distribución
 - Transformación
 - Comunicación pública



Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01)

Investigación por cuenta de empresas (investigación bajo contrato o servicios de investigación)

Cuando un organismo de investigación o una infraestructura de investigación realizan investigación bajo contrato o prestan servicios de investigación a una empresa, que habitualmente precisa las condiciones del contrato, es propietaria de los resultados de las actividades de investigación y corre con los riesgos de fracaso, generalmente no existe transmisión de ayuda estatal a la empresa si el organismo de investigación o la infraestructura de investigación recibe una remuneración adecuada por sus servicios, especialmente cuando se cumple una de las siguientes condiciones:

- si el organismo de investigación o la infraestructura de investigación prestan su servicio de investigación o realizan investigación bajo contrato a precios de mercado, o
- cuando no hay un precio de mercado, el organismo de investigación o la infraestructura de investigación prestan su servicio de investigación o realizan investigación bajo contrato a un precio que:
 - refleje la totalidad de los costes del servicio y generalmente incluya un margen establecido por referencia a los habitualmente aplicados por empresas dedicadas al sector del servicio en cuestión, o
 - sea el resultado de negociaciones en pie de igualdad en las que el organismo de investigación o la infraestructura de investigación, en su calidad de prestador del servicio, negocie para obtener el máximo beneficio económico en el momento en que se suscribe el contrato y cubre al menos sus costes marginales.

Cuando la propiedad, o los derechos de acceso, a los derechos de propiedad intelectual e industrial («DPI») permanezcan en el organismo de investigación o en la infraestructura de investigación, su valor de mercado podrá deducirse del precio a pagar por los servicios en cuestión.



Estatutos de la Universidad de Granada.

La transferencia de resultados de investigación se regula en los artículos 189 a 193.

Artículo 191. Requisitos para la celebración de los contratos.

1. La autorización para la celebración de los contratos a que se refiere el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades será concedida por el Rector, **previo informe de los Departamentos o Institutos Universitarios de Investigación implicados.**

2. La autorización para la celebración de contratos de investigación o para la transferencia de resultados de investigación será siempre **individual y expresa para cada trabajo.**



Normativa de la Universidad de Granada

- Resolución de 24 de marzo de 1997 sobre la unificación del porcentaje de sobrecostos que se aplican a proyectos, contratos y convenios de investigación.
- Resolución de 2 de marzo de 2001 referente al porcentaje de retención que, en concepto de gastos generales de investigación, debe ser aplicado a los ingresos obtenidos por los proyectos, convenios y contratos de investigación.
- Resolución de 24 de marzo de 2006 de la Universidad de Granada referente a la gestión de los contratos de investigación a través de la Fundación Empresa Universidad de Granada.



Bases de ejecución del presupuesto 2019

Artículo 84. Gestión de gastos asociados a grupos, contratos y proyectos de investigación

7. Los recursos para la financiación de las actividades de I+D+i que se obtengan como contraprestación de los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU, quedarán afectados directamente a los proyectos o Centros de Gasto donde se hayan realizado. Estos ingresos compensarán el uso y mantenimiento de los bienes, equipos e instalaciones de la Universidad con la aportación mínima del 10% del presupuesto total del contrato en concepto de costes indirectos. Estos costes indirectos y sus condiciones de liquidación se ajustarán a la normativa interna de la Universidad establecida al efecto.

Artículo 108. *Pagos a personal por la participación en proyectos y trabajos de investigación (convenios del artículo 83 de la LOU y otros convenios, contratos, proyectos de investigación en el que el gasto sea elegible, etc.).*



Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades.

- Artículo 30. Prerrogativas y potestades.
Las Universidades públicas andaluzas, en su calidad de Administraciones Públicas, y dentro de la esfera de sus competencias, ostentarán las prerrogativas y potestades propias de las mismas y, en todo caso, las siguientes: **h)** La exención de garantías, depósitos y cauciones ante cualquier órgano administrativo de la Junta de Andalucía



Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andalucía de la Ciencia y el Conocimiento.

- **Artículo 59. Procedimiento de contratación.**

Por la especial naturaleza de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación y los derechos a través de los que se protegen como objeto de negocios jurídicos y en relación con la confidencialidad y agilidad con la que debe producirse su negociación y realización, **los contratos para la transferencia de los resultados de dichas actividades y de los correspondientes derechos de propiedad industrial se podrán adjudicar de forma directa.** En cualquier caso, el procedimiento de contratación se atenderá a lo establecido al respecto en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Estructura de Contratos

Concepto de contrato

- El art. 1.089 del Código Civil lo enumera entre las fuentes de las obligaciones.
- Art. 1.091 CC: las obligaciones que nacen de los contratos entre dos partes tienen fuerza de ley entre ellas.
- Artículo 1254. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Acuerdo de voluntades.
- Art. 1255 Código Civil: principio de autonomía de la voluntad. Las partes tienen la libertad para establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, la moral y el orden público.

Concepto de contrato

- Art. 1261 CC: Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se celebren siempre que en ellos concurren los requisitos esenciales para su validez, los cuales son **objeto, consentimiento y causa**.
- Forma: *Ad probationem* (regla general) vs *ad solemnitatem*.
- **Objeto**: Debe ser posible, lícito y determinado.
- **Consentimiento**: Voluntad interna e individual de cada contratante para vincularse. Concurso de la oferta (propuesta de contrato) y la aceptación (conformidad a la propuesta).
- **Causa**: Es el propósito de alcanzar un resultado con el negocio contractual: Intercambio bienxprecio

Negocios jurídicos previos al contrato

Letter of Intent” o “Declaración de Intenciones:

Son habituales cuando existe voluntad recíproca de colaborar en un Proyecto de investigación que se va a presentar a una convocatoria pública pero aún no se ha definido el alcance de dicha colaboración, por lo que simplemente se expresa el deseo de las partes en colaborar, si finalmente se obtiene la ayuda, en la realización del Proyecto.

NDA o Acuerdo de confidencialidad:

- ¿Qué información confidencial se va a compartir?. Deberá estar marcada como “confidencial” la que se considere sujeta al acuerdo.
- ¿Qué derecho tienen las partes a usar la información confidencial suministrada?
- ¿Qué plazos se establecen?

Clausulado típico

- **Identificación de los firmantes**
- **Expositivo:**
Mención a los conocimientos preexistentes necesarios que las partes poseen para el desarrollo del proyecto.

Clausulado típico

Objeto:

- El objeto del contrato, comprende la resolución de una incertidumbre científica y/o tecnológica que no resulta evidente para alguien experto en el sector por lo que su delimitación resulta muy compleja.
- Definir lo más detalladamente posible en la memoria técnica los trabajos, las tareas que se van a desarrollar, es decir, intentar configurar los compromisos técnicos de la Universidad como obligaciones de medios y no de resultados.
- La memoria técnica forma parte integrante del contrato.

Clausulado típico

Aceptación, Responsables y Equipo.

- Investigador responsable.
- Compromiso explícito de participación de los miembros del equipo y su conformidad a las obligaciones contenidas en el contrato.
- Asegurar la transmisión de los resultados.

Clausulado típico

Duración:

- Fija la entrada en vigor.
- Puede o no coincidir con la duración del proyecto.
- Determinan la vigencia de otras obligaciones que pervivirán tras la finalización del contrato.

Clausulado típico

Comunicaciones, informes y entregables.

Interlocutores. ¿Comisión de Seguimiento?
Técnicos y/o económicos.

Contraprestación.

Art. 55.5 LES la contraprestación debe corresponderse con el valor de mercado, es decir, no será posible la donación o la transmisión a cualquier precio.
Importe neto.

Clausulado típico

Forma de pago:

- Pactar pagos a la firma.
- Se recomienda incluir un calendario de pagos asociado a los entregables que se han establecido en la memoria técnica de forma que cada uno de estos pagos cubra los gastos a los que la Universidad tiene que hacer frente para ejecutar el Proyecto.
- Certificación de entregables.

Clausulado típico

Confidencialidad y difusión

- Respecto de la información intercambiada y propiedad de las partes con carácter previo a la entrada en vigor del contrato.
- Respecto de los resultados que se obtengan del Proyecto.
- Si hay cesión de resultados, incluir un **procedimiento para autorizar la publicación de forma previa y por escrito**. Es recomendable incluir una autorización tácita si la empresa no responde en un plazo razonable a la solicitud de autorización para publicar que se le comunique la empresa.
- **Mención de los autores.**
- Aseguramiento de la confidencialidad por el resto del equipo.
- Plazo.

Clausulado típico

Titularidad de los resultados:

Propiedad intelectual.

- Presunción legal de cesión del 51.2 TRLPI y 97.4 TRLPI para los programas de ordenador).
- Obra colectiva de las del art. 8 TRLPI. La obra colectiva será aquella que surge de la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma.

Propiedad industrial. Art. 21 LP.



Clausulado típico

Derechos de explotación

Responsabilidad y fiscalidad

Modificación y resolución

Naturaleza, Ley aplicable, y tribunales competentes o arbitraje.

Otras regulaciones

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia:

- Obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto **habitual** con menores.

Otras regulaciones

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia:

- Obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto **habitual** con menores.

Otros acuerdos.

Acuerdos de transferencia de material:

(*Material Transfer Agreement* - MTA) es un contrato que regula la transferencia de materiales de investigación tangibles para sus fines de investigación. Los materiales que con más frecuencia se intercambian son los biológicos.

- No se transmite la propiedad ni los derechos de propiedad industrial que estén implicados.
- Los usos están limitados. Se puede prohibir expresamente el análisis o la reingeniería. Generalmente limitado a investigación.
- Hay obligación de devolver los materiales una vez finalizado el acuerdo o destruirlos
- Derecho del proveedor a recibir la información obtenida con el uso.



Otros acuerdos.

Acuerdos de evaluación

cesión de elementos tecnológicos para su evaluación:
software, productos comerciales

.



¿Preguntas?

¿Dudas, cuestiones, sugerencias, inseguridades?



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

PARA CONTACTAR CON NOSOTROS, PUEDEN DIRIGIRSE A:

Joaquin Cordovilla Márquez



OTRI

Gran Vía de Colón, 48
Centro de Transferencia
Tecnológica. 3ª Planta.



Teléfono

(+34) 958246309



Correo

cordovilla@ugr.es

Linked in

<https://es.linkedin.com/in/cordovilla>