

Conselleria d'Educació

DECRET 14/2009, 16 de gener, del Consell, sobre explotació i cessió d'invençions realitzades en les entitats autònomes de la Generalitat en l'exercici de les seues funcions d'investigació. [2009/381]

La Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents, estableix en l'article 20 el règim jurídic de les invencions realitzades pels professors de la universitat. Així mateix preveu, en els seus apartats 8 i 9, la possibilitat que este règim pugua ser aplicat a les invencions del personal investigador dels ens públics d'investigació, habilitant el govern per a la regulació de les modalitats i quantia de la participació del personal investigador d'estes entitats en els beneficis que s'obtinguen de l'explotació o cessió dels drets sobre les invencions realitzades.

Pel Reial Decret 55/2002, de 18 de gener, es va establir el règim d'explotació i cessió d'invençions realitzades en els ens públics d'investigació de l'administració General de l'Estat, de conformitat amb el que disposa l'esmentat article 20 de la Llei 11/1986, de 20 de març.

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982 d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, estableix les competències en matèria d'I+D+I. Així, l'article 49.1 de l'Estatut d'Autonomia especifica que la Generalitat té competència exclusiva sobre: el patrimoni científic (5^a), sense perjudi del que disposa el número 28 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola; la investigació, les acadèmies i el foment i desenvolupament de l'I+D+I a nivell regional (7^a), sense perjudi del que disposa el número 15 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució espanyola; les estadístiques d'interés de la Generalitat (32^a). A més, l'article 51.1.2^a de l'Estatut d'Autonomia especifica que correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en les matèries de propietat intel·lectual i industrial, mentre que l'article 52.2 preveu que la Generalitat fomentarà el seu propi sistema de ciència, tecnologia i empresa, i promourà la seua articulació i la cooperació entre els seus agents a fi de fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació per a recolzar el progrés i la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana.

D'acord amb l'esmentada competència es fa necessari l'establiment d'un règim jurídic per a les invencions dins de l'àmbit de les entitats autònomes de la Generalitat, en l'exercici de la seua activitat d'investigació, que permeta objectivar, homogeneïtzar i garantir un adequat tractament de la matèria en esta singular esfera administrativa, i que també redunde en l'impuls i foment de l'activitat investigadora dels científics de la Comunitat Valenciana que possibilita, així mateix, el seu reconeixement com a mèrit en la carrera professional dels investigadors.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 16 de gener de 2009,

DECRETE

Article 1. Àmbit d'aplicació

1. Les invencions realitzades pel personal investigador al servici de les entitats autònomes de la Generalitat, definides en l'article 5, apartat 1, del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, es regiran, en el que preveu l'apartat 9 de l'article 20 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents, per les disposicions contingudes en el present decret.

2. Té la consideració de personal investigador, a l'efecte del que s'estableix en el present decret:

- a) Els funcionaris vinculats a les entitats autònomes que porten a terme activitats d'investigació.
- b) El personal contractat en règim de dret laboral per les mateixes entitats que, així mateix, realitze activitats d'investigació.

Conselleria de Educación

DECRETO 14/2009, de 16 de enero, del Consell, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en las entidades autónomas de la Generalitat en el ejercicio de sus funciones de investigación. [2009/381]

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establece en su artículo 20 el régimen jurídico de las invenciones realizadas por los profesores de la Universidad. Así mismo, contempla en sus apartados 8 y 9 la posibilidad de que tal régimen pueda ser aplicado a las invenciones del personal investigador de los entes públicos de investigación, habilitando al Gobierno para la regulación de las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de estas entidades en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los derechos sobre las invenciones realizadas.

Por el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, se estableció el régimen de explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación de la administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo.

La Ley Orgànica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgànica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, establece las competencias en materia de I+D+I. Así, el artículo 49.1 del Estatut d'Autonomia especifica que la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre: el patrimonio científico (5^a), sin perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española; la investigación, las academias y el fomento y desarrollo de la I+D+I a nivel regional (7^a), sin perjuicio de lo que dispone el número 15 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española; las estadísticas de interés de la Generalitat (32^a). Además, el artículo 51.1.2^a del Estatut d'Autonomia especifica que corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en las materias de propiedad intelectual e industrial, mientras que el artículo 52.2 prevé que la Generalitat fomentarà su propio sistema de ciencia, tecnología y empresa, promoviendo su articulación y la cooperación entre sus agentes con el fin de fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación para apoyar el progreso y la competitividad empresarial de la Comunitat Valenciana.

De acuerdo con la citada competencia se hace necesario el establecimiento de un régimen jurídico para las invenciones dentro del ámbito de las entidades autónomas de la Generalitat, en el ejercicio de su actividad de investigación, que permita objetivar, homogeneizar y garantizar un adecuado tratamiento de la materia en esta singular esfera administrativa, y que también redunde en el impulso y fomento de la actividad investigadora de los científicos de la Comunitat Valenciana, posibilitando, asimismo, su reconocimiento como mérito en la carrera profesional de los investigadores.

En su virtud, a propuesta del conseller de Educación, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 16 de enero de 2009,

DECRETO

Artículo 1. Ámbito de aplicación

1. Las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las entidades autónomas de la Generalitat, definidas en el artículo 5, apartado 1, de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, se regirán, en lo previsto en el apartado 9 del artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, por las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

2. Tiene la consideración de personal investigador, a los efectos de lo establecido en el presente Decreto:

- a) Los funcionarios vinculados a las entidades autónomas que desarrollen actividades de investigación.
- b) El personal contratado en régimen de derecho laboral por las mismas entidades que, asimismo, desarrolle actividades de investigación.

Article 2. *Titularitat de les invencions*

Correspon a les entitats autònomes a què fa referència l'article anterior la titularitat de les invencions realitzades pel personal investigador com a conseqüència de les activitats desenvolupades en l'àmbit específic de les seues funcions, sense perjudi del que preveuen els articles 3 i 5 del present decret.

Article 3. *Obligació de notificació de la invenció*

1. El personal investigador que realitze qualsevol invenció estarà obligat a comunicar immediatament esta circumstància al director o president de l'entitat, una vegada obtinguts els corresponents resultats. La comunicació haurà d'efectuar-se per escrit i anar acompanyada de les dades i informes necessaris perquè l'entitat pugua exercir els drets a què es referix l'apartat següent. L'incompliment d'esta obligació comportarà la pèrdua dels drets que es reconeixen al personal investigador en este decret, d'acord amb el que estableix l'apartat 1 de l'article 18 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents.

2. L'entitat, en el termini de tres mesos comptats a partir de l'endemà al de la recepció de la comunicació a què es referix l'apartat anterior, haurà d'avaluar la invenció de la qual es tracte i comunicar al seu autor o autors si es comprometen a mantindre els drets sobre aquella. En el cas que l'entitat es comprometa a mantindre els drets, estarà obligada a presentar la sol·licitud de la patent en el termini màxim d'un mes.

3. No podrà publicar-se el resultat d'una investigació susceptible de ser patentada durant el termini de tres mesos a què es referix l'apartat anterior o fins que s'haja presentat la sol·licitud de patent. En tot cas, l'entitat i l'autor o autors de la invenció estaran obligats a complir amb les exigències establides en l'apartat 2 de l'article 18 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents.

4. Quan l'entitat autònoma opte per no mantindre els drets sobre la invenció, l'autor o autors d'esta podran presentar la sol·licitud de patent. En tot cas, l'entitat autònoma tindrà dret a una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació. Així mateix, quan s'obtinguen beneficis de l'explotació dels drets mencionats, correspondrà a l'entitat autònoma una participació del 20% sobre estos.

Article 4. *Distribució dels beneficis*

1. Els beneficis obtinguts per l'entitat autònoma per l'explotació d'una invenció es distribuïran de la manera següent:

- a) Un terç per a l'entitat.
- b) Un terç per a l'autor o autors de la invenció.
- c) Un terç es distribuïrà d'acord amb els criteris que estableisca l'òrgan rector de l'entitat, tenint en compte la importància i transcendència de la patent, els beneficis que pugua generar i la participació o col·laboració de personal diferent de l'autor o autors de la invenció.

2. Els beneficis que corresponguen a l'autor o autors de la invenció seran transmissibles per tots els mitjans que el dret reconeix.

3. L'entitat estarà obligada a liquidar els beneficis que corresponguen amb, almenys, una periodicitat anual.

Article 5. *Contractes o convenis amb una entitat pública o privada*

Quan el personal investigador realitze una invenció, com a conseqüència d'un contracte o conveni subscrits per qualsevol de les entitats a què es referix el present decret, amb una entitat pública o privada, el contracte o conveni haurà d'especificar a qui correspon la titularitat i beneficis d'esta.

En tot cas, els beneficis que pugua percebre l'entitat autònoma seran distribuïts d'acord amb el que estableix l'article anterior.

Artículo 2. *Titularidad de las invenciones*

Corresponde a las entidades autónomas a las que se refiere el artículo anterior la titularidad de las invenciones realizadas por el personal investigador como consecuencia de las actividades desarrolladas en el ámbito específico de sus funciones, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 3 y 5 del presente Decreto.

Artículo 3. *Obligación de notificación de la invención*

1. El personal investigador que realice cualquier invención estará obligado a comunicar inmediatamente tal circunstancia al director o Presidente de la entidad, una vez obtenidos los correspondientes resultados. La comunicación deberá efectuarse por escrito e ir acompañada de los datos e informes necesarios para que la entidad pueda ejercitar los derechos a que se refiere el apartado siguiente. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al personal investigador en este decreto, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

2. La entidad, 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 al autor o autores de la misma si se compromete a mantener los derechos sobre aquella. En el caso de que la entidad se comprometiera a mantener tales derechos, estará obligado a presentar la solicitud de la patente en el plazo máximo de un mes.

3. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada durante el plazo de tres meses a que se refiere el apartado anterior o hasta que se haya presentado la solicitud de patente. En todo caso, la entidad y el autor o autores de la invención estarán obligados a cumplir con las exigencias establecidas en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

4. Cuando la entidad autónoma opte por no mantener los derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente. En todo caso, la entidad autónoma tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación. Asimismo, cuando se obtengan beneficios de la explotación de los derechos citados, corresponderá a la entidad autónoma una participación del 20% sobre los mismos.

Artículo 4. *Distribución de los beneficios*

1. Los beneficios obtenidos por la entidad autónoma por la explotación de una invención se distribuirán de la siguiente forma:

- a) Un tercio para la entidad.
- b) Un tercio para el autor o autores de la invención.
- c) Un tercio se distribuirá de acuerdo con los criterios que establezca el órgano rector de la entidad, teniendo en cuenta la importancia y transcendencia de la patente, los beneficios que pueda generar y la participación o colaboración de personal distinto al autor o autores de la invención.

2. Los beneficios que correspondan al autor o autores de la invención serán transmisibles por todos los medios que el Derecho reconoce.

3. La entidad estará obligada a liquidar los beneficios que correspondan con, al menos, una periodicidad anual.

Artículo 5. *Contratos o convenios con una entidad pública o privada*

Cuando el personal investigador realice una invención, como consecuencia de un contrato o convenio suscritos por cualquiera de las entidades a las que se refiere el presente Decreto, con una entidad pública o privada, el contrato o convenio deberá especificar a quien corresponde la titularidad y beneficios de la misma.

En todo caso, los beneficios que pueda percibir la entidad autónoma serán distribuidos conforme a lo establecido en el artículo anterior.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. *Drets sobre propietat industrial de les persones becàries d'investigació*

Quant als possibles drets de les persones becàries d'investigació sobre propietat industrial, caldrà ajustar-se al que dispose la corresponent convocatòria.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. *Distribució de beneficis d'explotació de les patents ja registrades*

A partir de l'entrada en vigor del present decret, els beneficis obtinguts per les entitats autònomes assenyalades en l'article 1, per l'explotació d'invencions registrades amb anterioritat, seran distribuïts d'acord amb el que preveu l'article 4 d'este decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament normatiu

Es faculta el conseller d'Educació perquè dicte les normes necessàries per al desenvolupament del que es preveu en el present decret.

Segona. *Entrada en vigor*

El present decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

València, 16 de gener de 2009

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d'Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. *Derechos sobre propiedad industrial de las personas becarias de investigación*

En cuanto a los posibles derechos de las personas becarias de investigación sobre propiedad industrial, se estará a lo que disponga la correspondiente convocatoria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. *Distribución de beneficios de explotación de las patentes ya registradas*

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los beneficios obtenidos por las entidades autónomas señaladas en el artículo 1, por la explotación de invenciones registradas con anterioridad, serán distribuidos con arreglo a lo previsto en el artículo 4 de este decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo normativo

Se faculta al conseller de Educación para que dicte las normas necesarias para el desarrollo de lo previsto en el presente Decreto.

Segunda. *Entrada en vigor*

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Valencia, 16 de enero de 2009

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Educación,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN