

31 de Marzo de 2025

Buenas tardes:

Adjunto envío la respuesta por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas a los puntos i) y ii) de la Circular OMPI C.9260, relativos a la excepción relativa a la utilización por los agricultores o los fitomejoradores de invenciones patentadas y a los requisitos sustantivos y de procedimiento relativos a la división voluntaria de las solicitudes de patente por parte de los solicitantes, respectivamente.

Asimismo, tal como nos permitieron en la sesión del SCP/36, adjuntamos documento desarrollando los puntos vii) (Disposiciones de la legislación de patentes que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología, entre ellas las relativas a la divulgación suficiente); y viii) cuestiones relativas a la calidad de inventor y la titularidad de las patentes derivadas de la investigación en colaboración. Ambas de la Circular OMPI C. 9199. Agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de enviar la documentación con posterioridad y esperamos que sea de utilidad e interés.

Un saludo,

Raquel Sampedro



***RESPUESTA DE LA OEPM (OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS) A LA CIRCULAR C.
9199 DE LA OMPI DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE
2023.***

vii) un documento en el que se actualice el documento SCP/26/5 (Disposiciones de la legislación de patentes que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología, entre ellas las relativas a la divulgación suficiente); y

Objeto del informe

Mediante Circular C. 9199 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la OMPI información sobre disposiciones de la legislación de patentes que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología.

Con el fin de contestar a dicha circular, se elabora el presente informe.

ÍNDICE

1. TRANSFERENCIA EFECTIVA DE LA TECNOLOGÍA. INTRODUCCIÓN.....	2
2. TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE PATENTE Y SU REGISTRO	2
2.1. TRANSMISIÓN.....	2
2.2. REGISTRO DE LAS TRANSMISIONES	3
3. LICENCIAS DE PATENTES	4
3.1. LICENCIAS CONTRACTUALES.....	4
3.2. LICENCIAS OBLIGATORIAS.....	4
3.3. LICENCIAS DE PLENO DERECHO	5
3.4. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD E INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS	5
3.4.1. LICENCIAS CONTRACTUALES	6
3.4.2. LICENCIAS OBLIGATORIAS	6
3.4.3. LICENCIAS DE PLENO DERECHO	7
3.5. PRÁCTICAS Y MODELOS/CURSOS	7

1. TRANSFERENCIA EFECTIVA DE LA TECNOLOGÍA. INTRODUCCIÓN

TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE PATENTE Y SU REGISTRO

Los derechos de propiedad industrial y sus correspondientes solicitudes son bienes valorables económicamente que forman parte del patrimonio de la empresa y como tales se pueden transmitir, licenciar, hipotecar, etc., con objeto de obtener financiación adicional o ser objeto de cualquier otra transacción económica. El conjunto de acciones encaminadas a la obtención de un rendimiento comercial de los conocimientos y resultados de I+D+I se conoce como transferencia de tecnología.

En este sentido, la Ley española de Patentes (ley 24/2015, de 24 de julio), incluye un artículo con los principios generales que rigen a la solicitud de patente y a la patente ya concedida, como objeto de propiedad:

Artículo 82. Principios generales.

1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos.

2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos.

3. A los efectos de su cesión o gravamen la solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas.

4. Las disposiciones de este Capítulo se entienden sin perjuicio de las normas referidas al contenido y límites de los contratos de cesión y licencia sobre bienes inmateriales impuestos en otras Leyes nacionales que resulten aplicables, o de la aplicación, por los órganos nacionales o comunitarios correspondientes, de las disposiciones establecidas en los reglamentos comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

Como principales medios de transferencia de tecnología encontramos las transmisiones y las licencias. En este documento, vamos a analizar cómo se regulan en España estas dos figuras en relación con las patentes.

2.1. TRANSMISIÓN

Como ya se ha indicado, nuestra legislación reconoce expresamente la posibilidad de transferir tanto la solicitud de patente como la patente una vez concedida, entendiendo que son susceptibles de ser objeto de negocios jurídicos, así como de derechos reales entre otros (ex. art.82 Ley de Patentes (en adelante "LP").

Cabe diferenciar entre **dos tipos** de transferencias:

- **Las transmisiones/cesiones *stricto sensu*:** mediante las cuales, se produce una transmisión de derechos a otro titular, es decir, se observa un cambio de titularidad. Recordar que, aunque la patente concedida o la solicitud de la misma puede transmitirse/pertenecer a varias personas pro indiviso, son indivisibles.
- **Los cambios de nombre:** permiten al solicitante/titular cambiar de nombre, este caso no implica cambio de titularidad.

En lo que respecta a este documento, vamos a centrar la exposición en las transmisiones *stricto sensu*.

En cuanto a los **requisitos** para su validez solo se exige que, siempre y cuando se realicen mediante actos *inter vivos*, deberán constar por escrito (ex. art.82.2 LP). En cuanto a los demás requisitos para la validez del negocio jurídico nos remitimos al Código Civil (ex. art. 1261 y ss. CC).

Finalmente, destacar que se requiere, salvo pacto en contrario, que quien transmite una solicitud o patente concedida ponga a disposición del adquirente “*los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención*” (ex. art. 84.1 LP). A cambio, el adquirente está obligado a guardar los conocimientos secretos que se le comuniquen evitando su divulgación (ex. art.84.2 LP).

2.2. REGISTRO DE LAS TRANSMISIONES

Los requisitos para la inscripción de las transmisiones en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante “OEPM”) los encontramos regulados en el Título V del Reglamento de la Ley de Patentes (en adelante “RLP”).

Para que se proceda a la inscripción de la transmisión en la OEPM se exige el cumplimiento de los siguientes **requisitos**:

- Presentar la **instancia** de la solicitud de inscripción de invenciones (3002), en la que debe incluirse, en virtud del artículo 77.1 RLP, los siguientes datos: la identidad del solicitante o titular del derecho, la identidad del nuevo solicitante o titular, la identidad del representante cuando proceda, indicación del documento o acto acreditativo de la cesión, número de la solicitud de la patente que se transmite y la firma del solicitante o representante.
- Presentar **uno** de los siguientes documentos:
 - Certificado de Transferencia de invenciones (5304X)
 - Documento de Transferencia de Invenciones (5307X)
 - Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada ante notario u otra autoridad pública competente.
 - Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.

Recordar que respecto de estos dos últimos documentos se puede requerir la legalización de documentos extranjeros, como es el caso de la apostilla regulada en el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 por el que se suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros¹.

- Poder de representación cuando el solicitante actué por medio de representante.
- Pagar las tasas correspondientes, aportando el correspondiente justificante.

En cuanto al **procedimiento de inscripción** se encuentra regulado en el artículo 82 RLP, destacar que, en caso de existir alguna irregularidad o defecto en la solicitud, se suspenderá la tramitación otorgándole al solicitante un plazo de 2 meses desde la

¹ Excepción: el Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012. detalla una serie de documentos públicos expedidos por las autoridades de un Estado Miembro de la UE que están exentos de toda forma de legalización y trámite similar (apostilla) cuando son presentados a las autoridades de otro Estado Miembro de la Unión Europea

publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante “BOPI”), para que subsane o presente las correspondientes alegaciones. Asimismo, la OEPM puede requerir del solicitante la aportación de pruebas cuando dude razonablemente de la veracidad de la información o documentación aportada por el solicitante.

3. LICENCIAS DE PATENTES

A través de las licencias se permite que un tercero, denominado licenciatario, pueda ejercer todos o algunos de los derechos que se derivan de la patente, conservando la titularidad de la misma el licenciante. En nuestra legislación encontramos las siguientes **modalidades** de licencias:

3.1. LICENCIAS CONTRACTUALES

Son aquellas que emanan de un contrato sometido a la voluntad de los contratantes, al contrario de lo que sucede con las licencias obligatorias que se analizan más adelante.

Las licencias contractuales pueden ser (ex. art.83 LP):

- En función de su objeto: totales o parciales, dependiendo si incluye todas o algunas de las facultades del derecho de patente; asimismo pueden otorgarse para todo el territorio nacional o parte del mismo. Se presume, salvo pacto en contrario, que las licencias se conceden para la totalidad de las facultades del derecho de patente, así como, para todo el territorio nacional y durante toda la vida de la patente.
- En atención a su duración: pueden limitarse a una parte de la vida de la patente o concederse por toda la vida de la misma.
- En función de la exclusividad: pueden ser exclusivas o no exclusivas, dependiendo si se permite o no al licenciante conceder nuevas licencias y explotar personalmente la invención. Cabe destacar que, respecto de las licencias exclusivas, al no ser que el licenciante se reserve el derecho, impiden al licenciante explotar la invención personalmente.

Puntualizar que, si no se realiza manifestación en contra, las licencias se presumen no exclusivas permitiendo al licenciante explotar por sí mismo la invención. Igualmente, salvo pacto en contrario, no se permite la cesión de las licencias contractuales a terceros ni conceder sublicencias.

3.2. LICENCIAS OBLIGATORIAS

Son aquellas que no nacen de la libre voluntad de las partes sino como consecuencia de la intervención del Estado que impone una forzosa relación jurídica.

Estas licencias las encontramos reguladas en los artículos 91 y siguientes de la LP. El artículo 91 LP establece los casos tasados en los que procede la concesión de estas licencias:

a) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada (ex. art.92 LP): transcurrido el plazo que establece el artículo 90 LP en el que el titular tiene la obligación de explotar la invención (4 años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres años desde la publicación de la concesión en el BOPI), o una vez transcurrido dicho plazo se interrumpa la explotación por más de un año, **cualquier persona** puede solicitar una licencia obligatoria salvo excusas legítimas del titular.

b) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal: Para su concesión el artículo 93LP requiere que los solicitantes demuestren:

- “Que la invención o la variedad representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en la patente anterior o a la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior.
- Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior, una licencia contractual”.

Como particularidades de este tipo de licencia obligatoria encontramos que: el titular de la variedad vegetal o de la patente anterior puede solicitar una licencia sobre la patente o variedad posterior. Además, destacar que la licencia obligatoria por dependencia se otorga únicamente para el contenido necesario para explotar la invención posterior.

c) Necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia (ex. art.94 LP).

d) Existencia de motivos de interés público para la concesión (ex. art.95 LP): Son motivos de interés público: la salud pública, la defensa nacional, grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país por la falta o insuficiencia de explotación y la necesidad abastecimiento nacional.

e) Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

3.3. LICENCIAS DE PLENO DERECHO

Las licencias de pleno derecho son aquellas que “resultan de un ofrecimiento público de licencias contractuales no exclusivas, realizado por el titular de la patente” (ex. art. 87LP).

El ofrecimiento licencias de pleno derecho ofrece al titular de la invención una reducción del 50% de las tasas anuales devengadas con posterioridad al ofrecimiento. En caso de retirar el ofrecimiento sin que se haya otorgado licencia alguna, el titular deberá abonar el importe de la reducción siendo aplicable el artículo 184 LP (ex. art.88 LP).

En caso de que existan, previamente inscritas en el Registro, licencias exclusivas sobre la patente o la solicitud de la misma no podrá hacerse un ofrecimiento de licencias de pleno derecho. Asimismo, una vez realizado el ofrecimiento no podrán inscribirse licencias exclusivas sobre la misma invención salvo que se hubiera retirado el ofrecimiento (ex. art.88.4 LP).

Las licencias de pleno derecho legitiman a cualquier persona a solicitar la licencia de la invención de forma no exclusiva, para ello comunicará su interés a la OEPM indicando cual va a ser la utilización de la invención. Las partes llegarán a un acuerdo sobre el importe de la compensación por la licencia. En caso contrario, lo fijará la OEPM previa petición de las partes (ex. art.89 LP).

3.4. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD E INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS

3.4.1. LICENCIAS CONTRACTUALES

Para que se proceda a la inscripción de las licencias contractuales en la OEPM se exige el cumplimiento de los siguientes **requisitos** (ex. art.79 RLP):

- Presentar la **instancia** de la solicitud de inscripción de licencia y otros derechos (3404X) en la que debe incluirse, en virtud del artículo 77.1 RLP, los siguientes datos: la identidad del solicitante, la identidad del titular del derecho, la identidad del licenciatario, la identidad del representante cuando proceda, indicación del documento o acto acreditativo de la cesión, número de la solicitud de la patente objeto de licencia y la firma del solicitante o representante. Asimismo, se indicarán las condiciones de la licencia (exclusividad, duración, ámbito territorial, facultad para ceder la licencia o conceder sublicencias...)
- Aportar **uno** de los siguientes documentos:
 - Certificado de licencia/sublicencia de invenciones (3305X)
 - Documento de licencia/sublicencia de invenciones (3306X)
 - Documentos contemplados en los apartados dos y tres del artículo 77 LP referidos al contrato de licencia, al otorgante y al titular de la licencia.
- Cuando proceda, aportar el poder de representación.
- Pagar la tasa de transmisiones o cesiones o modificaciones por cada derecho afectado, aportando el justificante correspondiente.

En cuanto al **procedimiento de inscripción** se encuentra regulado en el artículo 82 RLP, destacar que, en caso de existir alguna irregularidad o defecto en la solicitud, se suspenderá la tramitación, otorgándole al solicitante un plazo de 2 meses desde la publicación en el BOPI, para que subsane o presente las correspondientes alegaciones. Asimismo, la OEPM puede requerir del solicitante la aportación de pruebas cuando dude razonablemente de la veracidad de la información o documentación aportada por el solicitante.

3.4.2. LICENCIAS OBLIGATORIAS

De acuerdo con el artículo 97 LP, el interesado en solicitar una licencia obligatoria, previamente a la solicitud, deberá probar que ha procurado obtener, sin éxito, una licencia del titular de la patente en términos y condiciones razonables. No será necesaria esta justificación cuando concurren alguna de las siguientes circunstancias: emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, uso público no comercial y cuando exista necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia.

En cuanto a la **solicitud**, la instancia debe contener los siguientes extremos (ex. art.86 RLP): identidad del solicitante (ex. art.2.1, b) RLP), identidad del representante (ex. art.2.2, a) RLP), el número de la solicitud de la patente objeto de la licencia, identidad del titular de la patente, pruebas sobre las circunstancias que justifiquen la solicitud de la licencia obligatoria (ex. art.99 LP), la prueba del intento de obtener una licencia contractual en los términos antes mencionados, finalidad y ámbito de la licencia, pruebas que acrediten que cuenta con los medios y garantías suficientes para llevar a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada acorde con la finalidad de la licencia, las garantías que el titular de la patente le pueda exigir de forma razonable y la firma del solicitante o representante.

En cuanto al **procedimiento de inscripción** se encuentra regulado en el artículo 86 RLP, destacar que, en caso de existir alguna irregularidad o defecto en la solicitud, se suspenderá la tramitación otorgándole al solicitante un plazo de 2 meses desde la publicación en el BOPI, para que subsane o presente las correspondientes alegaciones.

3.4.3. LICENCIAS DE PLENO DERECHO

Para que se proceda a la **inscripción del ofrecimiento de licencias de pleno derecho** en la OEPM, el artículo 83 RLP exige presentar la instancia de la solicitud en la que deben incluirse los siguientes datos: la identidad del titular de la patente, la identidad del representante (ex. art.2.2, a) RLP) cuando aplique, el número de la solicitud de la patente objeto del ofrecimiento y la firma del titular o el representante.

Para **retirar el ofrecimiento de licencias de pleno derecho** los requisitos son los mismos (ex. art.84 RLP) con la excepción de que hay que solicitar la retirada.

En cuanto los requisitos para **solicitar la obtención de una licencia de pleno derecho** (ex. art.85 RLP), el interesado deberá presentar ante la OEPM una instancia en la que conste: la identidad del solicitante de la licencia (ex. art.2.1, b) RLP), la identidad del representante cuando proceda (ex. art.2.2, a) RLP), número de la solicitud de la patente objeto de la solicitud de licencia, indicación de la utilización que va a realizarse de la invención y la firma del solicitante o representante.

3.5. PRÁCTICAS Y MODELOS

La OEPM pone a disposición en su página web modelos de contratos² de confidencialidad, de transferencia material, de licencia entre un ente público y una empresa, de licencia entre empresas, de investigación y desarrollo y de no divulgación unilateral y bilateral de la Unión Europea, destinados a la transferencia de tecnología con el objetivo de facilitar a los usuarios la elaboración de estos acuerdos, en particular a la pequeña y mediana empresa (en adelante “PYMES”), las cuales, debido a su estructura empresarial, pueden contar con recursos limitados para llevar a cabo este tipo de acuerdos.

Estos contratos van a ser revisados y actualizados tal como contempla el Plan Estratégico 2025/2027 de la OEPM

**RESPUESTA DE LA OEPM (OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS) A LA CIRCULAR C.
9199 DE LA OMPI DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE
2023.**

² [Modelos de Contratos - Portal OEPM](#)

VIII) CALIDAD DE INVENTOR Y TITULARIDAD DE LAS PATENTES DERIVADAS DE LA INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN

1. Objeto del informe

Mediante Circular C. 9199 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la OMPI información adicional sobre la calidad de inventor y la titularidad de las patentes derivadas de la investigación en colaboración y la colaboración transfronteriza y sus implicaciones para la transferencia de tecnología.

Con el fin de contestar a dicha circular, se elabora el presente informe.

2. Antecedentes

El *Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes* (SCP) en su trigésima quinta sesión, celebrada en Ginebra en formato híbrido del 16 al 20 de octubre de 2023, invitó a los Estados miembros y a las Oficinas Regionales de Patentes a enviar a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la preparación de un listado de documentación sobre diversos temas, entre ellos, el objeto de este informe.

Cabe destacar la necesidad de este informe habida cuenta los siguientes factores:

- Las soluciones de problemas globales exigen respuestas globales y tecnológicas, entre otras.
- Por lo general, un solo país o región no puede resolver problemas globales de manera independiente. Se requiere colaboración en la investigación transfronteriza, entre países y regiones, con el fin de acelerar la búsqueda de soluciones tecnológicas de forma más eficiente y eficaz.
- Al colaborar entran en juego una gran variedad de regímenes jurídicos que pueden afectar a dichas relaciones de colaboración. Entre otras cuestiones, dentro de la Propiedad Industrial, se hace necesario estudiar para cada territorio el funcionamiento de la calidad de inventor y la titularidad de las patentes.

3. Resumen

En el presente informe se incluye la legislación nacional española que regula las invenciones realizadas en organismos públicos de investigación, así como en Universidades públicas españolas. A este respecto, hay dos normas complementarias: La Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes) que regula la presentación de solicitudes, los derechos de los inventores y, muy relacionado con el inventorazgo, el derecho a obtener una patente o a presentar una solicitud de patente. La Ley de Patentes incluye un título completo dedicado a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios,

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

Por otro lado, la ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, fue modificada en septiembre de 2022, para incluir un Capítulo relativo a la “Transferencia y difusión de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica, tecnológica e innovadora”. En dicho Capítulo se regulan, como se desarrollará en detalle, la titularidad y el carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora realizadas por el personal de investigación de los agentes públicos de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Finalmente, se incluye la experiencia de uno de los Organismos Públicos de Investigación españoles con más patentes, el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), aportando datos relativos a sus acuerdos de colaboración y a algún programa de investigación más representativo.

4. Análisis

El estudio se estructura en las siguientes secciones:

- I) **Calidad de inventor y titularidad: antecedentes**
 - a. Qué es un inventor
 - b. Derechos morales de los inventores y derecho a obtener una patente
- II) **Calidad de inventor y titularidad en colaboración: marcos jurídicos**
- III) **Gestión de la cotitularidad mediante contratos**
- IV) **Implicaciones para la transferencia de tecnología**

A continuación, se desarrolla cada uno de los apartados mencionados anteriormente conforme a la normativa de invenciones industriales protegidas en España.

I) Calidad de inventor y titularidad: antecedentes

a. Qué es un inventor

La legislación española no incluye una definición sobre el concepto de inventor. No obstante, la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP), menciona el término “inventor” en varias ocasiones. Entre otras, cabe destacar el artículo 10 para referirse al derecho a la patente; los artículos 14 y 25 sobre designación del inventor o el artículo 134 en el contexto de la solución extrajudicial de controversias.

En la práctica, siguiendo la [sentencia de 18 de octubre de 2022 del Juzgado de lo Mercantil de Valencia nº 2](#) (ECLI:ES:JMV:2024:21), “*por el hecho mismo de ser creadora o artífice de sus invenciones, las personas inventoras adquieren*

sobre ellas una posición de dominio que se manifiesta con un doble contenido, personal y patrimonial”, contenido este que se desarrolla en el punto siguiente.

b. *Derechos morales de los inventores y derecho a obtener una patente*

b.1) Derechos morales

La normativa española, en línea con lo dispuesto en el artículo 4ter del Convenio de París, en su artículo 14 de la LP indica que “*el inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.*”

Los atributos de este derecho quedan claramente reflejados en la [sentencia de 11 de septiembre de 2009](#) de la Audiencia Provincial de Madrid (ECLI:ES:APM:2009:10836), cuando afirma que “*el derecho moral a ser mencionado como inventor es irrenunciable e intransmisible, pero el derecho a solicitar y obtener la patente sí es transmisible*”. Por lo tanto, el derecho moral se caracteriza por ser irrenunciable e intransmisible.

Asimismo, cabe destacar que cualquier modificación de la designación del inventor o los inventores requiere del “*consentimiento de los demás inventores designados en la solicitud de patente, así como del solicitante o titular de la patente*”, tal y como preceptúa el artículo 64.6 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

b.2) Derecho a obtener una patente

Como **regla general**, el artículo 10 de la LP preceptúa que “*el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.*”

Adicionalmente, dicho precepto señala que “*en el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente*”. Por lo tanto, las solicitudes o concesiones de patente por persona no legitimada deberán reclamarse por vía judicial, ejerciendo la correspondiente acción reivindicatoria. Asimismo, la falta de legitimación es causa de nulidad de la patente.

En este sentido cabe destacar la [sentencia de 27 de enero de 2022](#) del Tribunal Supremo (ECLI:ES:TS:2022:206), en la que dirime una acción reivindicatoria de la titularidad de una patente derivada de unos trabajos de investigación.

En consecuencia, para determinar si prospera o no dicha acción reivindicatoria se requiere un juicio que “*conlleva que deba analizarse la invención tal y como ha sido patentada, con todas sus características técnicas, no sólo los elementos caracterizadores, ni mucho menos sólo las características que se pudieran considerar más novedosas.*” Esto es, el Tribunal Supremo determina que hay que analizar si “*la invención como tal, con todas sus características técnicas y no sólo con alguno de sus elementos caracterizadores, fue el resultado de aquellos trabajos de investigación*”. Por lo tanto, se requiere realizar un análisis

comparativo entre la patente solicitada o registrada y la invención desarrollada por el que ejercita la acción reivindicatoria.

Adicionalmente a la regla general expuesta anteriormente sobre el derecho a obtener una patente, cabe destacar que existen **regímenes especiales** para las invenciones que se realizan:

- i) en el marco de una relación de empleo o de servicios;
- ii) por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación;
- iii) en el marco de un contrato o convenio entre Universidades Públicas o Entes Públicos de Investigación con otros entes públicos o privados.

i) Las invenciones en el marco de una relación de empleo o servicios, pertenecen o pueden pertenecer con carácter general al empleador, siempre y cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

- La invención se realiza durante la vigencia de un contrato o relación de empleo o servicios, cuyo objeto sea explícitamente o implícitamente una actividad de investigación. (Artículo 15 de la LP).
- La invención está relacionada con la actividad profesional de la empresa y “*en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta*”. (Artículo 17 de la LP).

En estos casos, “*puras invenciones laborales*” la [sentencia de 16 de julio de 2024](#), del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid (ECLI:ES:APM:2009:10836) señala que “*es necesario que medie una relación laboral (además de una relación de arrendamiento de servicios o, incluso, funcionarial), es decir, una prestación de un servicio por cuenta ajena, en el marco de la organización y dirección de otro, a cambio de una retribución. Es por ello que no se admiten las invenciones laborales en el marco de: contratos de formación o estancias formativas o becas, porque no son contratos laborales. Por el contrario, sí se admite en el trabajo interino, eventual, de temporada, de relevo, incluso en contrato en prácticas.*”

ii) Las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias. Todo ello, sin perjuicio de los investigadores a participar en los beneficios que obtengan las entidades por la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones. (Artículo 21, apartados 1-4; 6 y 7 de la LP). Todo ello, sin perjuicio de renuncia expresa de presentar la solicitud de patente y por escrito por parte de la entidad en favor del personal investigador.

Aparte de esta regulación, la ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, modificada en septiembre de 2022 ((en adelante,

Ley de la Ciencia), contiene, dentro del Título III³, un Capítulo II relativo a la “Transferencia y difusión de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica, tecnológica e innovadora”. En dicho Capítulo se regulan, entre otros temas, la titularidad y el carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora realizadas por el personal de investigación de los agentes públicos de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. A este respecto, al igual que la LP, se prevé en el Artículo 35 de la Ley de la Ciencia que “los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas por el personal de investigación de los agentes públicos de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, como consecuencia de las funciones que les son propias, así como el derecho a solicitar los títulos y recurrir a los mecanismos de salvaguarda de la propiedad industrial o intelectual, las obtenciones vegetales y los secretos empresariales adecuados para su protección jurídica, pertenecerán a la entidad a las que esté vinculado dicho personal de investigación, salvo que dicha entidad comunique su renuncia de forma expresa y por escrito”.

iii) **Las invenciones realizadas en el marco de contratos o convenios entre Universidades Públicas o Entes Públicos de Investigación con otros entes públicos o privados**, pertenecerán a quien lo determine el contrato o convenio, que estipulará también todo lo relativo a los derechos de uso, explotación comercial y reparto de los beneficios obtenidos. (Artículo 21.5 de la LP).

II) Calidad de inventor y titularidad en colaboración: marcos jurídicos

La normativa española, **con carácter general**, entiende que **los coinventores serán cotitulares** del derecho a obtener la patente. Así se desprende del artículo 10.2 de la LP cuando señala que “*la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas*”.

En estos supuestos, **la norma general** es que el derecho a obtener la patente pertenece en común a dichas personas, esto es, se produce un **pro indiviso** de la solicitud de la patente o de la patente ya concedida donde cada cotitular tiene los mismos derechos que si la patente fuera de un único titular, si bien con ciertos deberes en relación a las otras partes. En este sentido se pronuncia la [sentencia de 3 de abril de 2019](#) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ECLI:ES:TSJM:2019:14973), al señalar que “*el hecho de pertenecer la patente pro indiviso a dos o más personas físicas o jurídicas no afecta al uso y aprovechamiento de la patente en cuestión, pues derechos del cotitular son idénticos a los que corresponden al propietario exclusivo con el único límite del deber de notificación*

³ TÍTULO III Impulso de la investigación científica y técnica, la innovación, la transferencia del conocimiento, la difusión y la cultura científica, tecnológica e innovadora

de ciertos actos a los demás comuneros y de la necesidad de otorgamiento conjunto de la concesión de licencia a un tercero para explotar la invención”.

El **régimen jurídico de la cotitularidad** se recoge en el artículo 80 de la LP que establece el siguiente orden de prelación:

1. Aplicación de acuerdo entre las partes si existiera. Esto es, prevalece el pacto entre las partes sobre cualquier otra disposición normativa.
2. En defecto de pacto, aplicarían las disposiciones legales del artículo 80 de la LP. A saber, cada comunero por sí solo tiene la capacidad de:
 - a. Disponer de la parte que le corresponde notificándolo a los demás comuneros, que podrán ejercer los derechos de tanteo y retracto.
 - b. Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares.
 - c. Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente. A modo de ejemplo, realizar el pago de las anualidades.
 - d. Ejercitar acciones civiles o criminales contra terceros que atenten a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común, debiendo notificar al resto de comunes posteriormente, por si quisieran sumarse a la acción.

Asimismo, se requiere el consentimiento de todos los partícipes para la concesión de licencia a un tercero, salvo que un órgano judicial establezca lo contrario por razones de equidad.

3. Como norma de cierre, aplican las normas de derecho común sobre comunidad de bienes.

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta los **regímenes especiales** en los que las invenciones son realizadas por un equipo investigador en el seno de una relación de empleo; Universidad o Entes Públicos de Investigación. En estos casos, los inventores serán mencionados como tal, si bien la titularidad de la patente no les corresponderá a los inventores, conforme se ha explicado en el apartado anterior I.b.2).

En este sentido, se pronuncia la Ley de la Ciencia. En particular, dicha ley dispone, por un lado, en el artículo 14.1.c) como derecho del personal investigador que preste servicios en Universidades públicas, en Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado o en Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas a “*ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter científico en los que participe*”; y de otro lado, en el artículo 28.2 b) como derecho del personal técnico al servicio de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado a “*ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter técnico en los que participe*”. En consecuencia, esto incluye el **derecho a ser considerado inventor o coinventor, aun cuando no sea titular de la invención**.

III) Gestión de la cotitularidad mediante contratos

En el **ámbito privado**, habrá que estar a lo dispuesto en el punto II) anterior, prevaleciendo en primer lugar el acuerdo entre las partes.

En el **ámbito público**, la ley de la Ciencia establece **los convenios sujetos al derecho administrativo** como el instrumento jurídico de organización de proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, divulgación científica y tecnológica, entre otras actividades.

En concreto, el artículo 34 de la Ley de la Ciencia dispone lo siguiente:

Los agentes públicos de financiación o ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidas las Administraciones Públicas, las universidades públicas, los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, los consorcios y fundaciones participadas por las administraciones públicas, los organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios sujetos al derecho administrativo. Podrán celebrar estos convenios los propios agentes públicos entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de las siguientes actividades:

- a) Proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación.*
- b) Creación o financiación de centros, institutos, consorcios o unidades de investigación, e infraestructuras científicas.*
- c) Financiación de proyectos científico-técnicos singulares.*
- d) Formación de personal científico y técnico.*
- e) Divulgación científica y tecnológica.*
- f) Uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de medios materiales para el desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación.*

2. [...] Los convenios de las letras b) y f) del apartado anterior que afecten a consorcios de infraestructuras de investigación europeas, así como los convenios de la letra b) del apartado anterior por los que se crean o financian centros, institutos, consorcios o unidades de investigación e infraestructuras científicas que sean agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, podrán tener vigencia indefinida, vinculada a la duración del correspondiente centro, instituto, consorcio, unidad de investigación, o infraestructura científica, en función del cumplimiento de los fines para los que fueron creados, por las exigencias del proyecto científico, o por la naturaleza de las inversiones que requiera o la amortización de las mismas.

Como se ha adelantado, se aportan a continuación datos facilitados por el **CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas)** sobre convenios existentes en la práctica, destacando alguno en particular en el que se resuman los aspectos que se regulan.

A modo de resumen, se recoge a continuación (Tabla 1) los **principales indicadores en materia de transferencia y colaboración del CSIC en los últimos años**:

Tabla 1. Indicadores transferencia y colaboración CSIC (2021-2022)

TIPO	DESCRIPCIÓN	2022	2021
------	-------------	------	------

PROTECCIÓN DE RESULTADOS	Solicitudes de patente prioritarias presentadas en el año	156	141
	Solicitudes de patente no prioritarias presentadas en el año	298	278
	Cartera de invenciones protegidas en vigor a 31/12/año. Por solicitud	2877	3602
	Cartera de invenciones protegidas en vigor a 31/12/año. Por familias	1290	1597
	Otras modalidades de protección	62	77
ACUERDOS DE EXPLOTACIÓN	Acuerdos de explotación de invenciones que están en vigor a 31/12/año	484	536
	Ingresos anuales por acuerdos de explotación de invenciones (€)	2.268.337	2.198.204
	Acuerdos de explotación de otros registros en vigor a 31/12/año	148	136
	Ingresos anuales por acuerdos de explotación de otros registros (€)	634.294	270.425
COLABORACIÓN	Acuerdos de colaboración en I+D+I suscritos en el año	7	7
	Contratos firmados en el año con terceros para realizar actividades de I+D+I	7611	7137
	Importe comprometido en acuerdos de colaboración en I+D+I suscritos en el año (€)	19.377	10.741
	Importe total de contratos firmados en el año para realizar proyectos de I+D+I (€)	18.062.158	13.933.264
	Ingresos anuales procedentes de los contratos firmados con terceros para realizar actividades de I+D+I (€)	67.194.236	55.052.055
	Número de instituciones con las que la institución ha suscrito contratos de I+D+I en el año	2492	2950
	Acuerdos/convenios nacionales e internacionales sin contenido económico en el ámbito de la innovación suscritos en el año	164	271
SPIN-OFF	Empresas spin-off creadas en el año	10	10
	Empresas spin-off creadas en los últimos 5 años	37	29

Dentro de los **programas de colaboración**, se destacan los dos siguientes:

PROGRAMA CSIC-ACTIVA-T

El objeto específico del Programa CSIC-Activa-T, también conocido como EBTon-CSIC, es impulsar el espíritu emprendedor del personal del CSIC, así como la transferencia del conocimiento mediante la creación de EBC, facilitando la identificación de proyectos con potencial innovador y ofreciendo apoyo para ejecutar los pasos necesarios para la creación de dichas EBC (CSIC-Spin-offs).

Las acciones incluidas en el Programa CSIC-Activa-T constan de tres fases evaluables:

FASE I: Expresión de Interés

En la primera fase el investigador/a o grupo de investigadores prepara una Expresión de Interés

Presentación del proyecto donde se destaque:

- a) Resumen de la idea de negocio, sector de aplicación de la solución innovadora planteada y problema que podría resolver.
- b) Estado de protección de la propiedad industrial o intelectual asociada.
- c) Composición de equipo emprendedor que participará

Evaluación de las Expresiones de Interés

Se priorizarán los proyectos que pasarán a la siguiente fase (FASE II) teniendo en cuenta que deberán permitir el desarrollo, transferencia y comercialización de resultados de investigación obtenidos en el CSIC, en cualquier área del conocimiento, que sean la base de una idea de negocio que pueda convertirse en EBC y que ofrezcan soluciones a la sociedad. Los resultados de investigación deberán ser titularidad parcial o total del CSIC.

FASE II: Hackathon

La FASE II tendrá el formato de un Hackathon y consistirá en un evento de 2 días donde los participantes, de forma individual o preferiblemente en equipos multidisciplinares trabajarán en la propuesta, desarrollo y presentación de su idea de negocio.

Al final de la jornada, cada equipo emprendedor terminará con una primera propuesta de idea de negocio.

Evaluación de la FASE II

Para la selección de los proyectos que pasarán a la FASE II se valorarán:

- a) el grado de innovación de la idea y su nivel de protección industrial o intelectual (en el caso de que estuviera protegido),
- b) plan de desarrollo del proyecto y tiempo para llegar al mercado,
- c) la adecuación de los perfiles y complementariedad del equipo emprendedor para llevar a cabo la idea de negocio,
- d) la viabilidad de la idea de negocio.

FASE III: Competición Final (*Pitch Competition*)

Durante la FASE III de *Pitch Competition*, los equipos seleccionados en la FASE II deberán realizar un pitch de su idea de negocio en 5 minutos en formato de presentación oral.

Evaluación de la FASE III

Para la selección de los proyectos que pasarán a la FASE III se valorarán:

- a) Importancia y justificación de la resolución del problema
- b) Tamaño y crecimiento actual del mercado
- c) Solución al problema (adecuación, diferenciación, componente innovador, grado de protección...)
- d) Plan de operaciones
- e) Capacitación técnica y complementariedad del equipo emprendedor para llevar a cabo la idea de negocio.

PROGRAMA IMPULSA-T PARA EL FOMENTO DE LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO GENERADO EN EL CSIC

El objeto principal del Programa IMPULSA-T es fomentar y facilitar la creación de nuevas EBC como instrumento de transferencia del conocimiento con el fin de desarrollar, transferir y hacer llegar a la sociedad nuevos productos o servicios y apoyar la generación de un sector empresarial español más innovador.

Presentación de la memoria completa de descripción del proyecto de la idea de negocio incluyendo:

- una descripción detallada de la idea de negocio incluyendo:
 - a. Adecuada descripción del problema y la solución planteada.

- b. Estado actual de desarrollo y estado de desarrollo esperado a la finalización del proyecto (TRL)
- c. Existencia de mercado objetivo.
- d. Protección intelectual existente o potencial de protección.
- e. Viabilidad económica incluyendo potencial para obtener financiación externa.
- f. Capacidad e implicación del equipo.
- g. Impacto económico y social.
- las proyecciones económicas
- el plan de financiación
- un presupuesto detallando las acciones que se pretenden financiar con la ayuda del programa IMPULSA-T y los hitos a los que se pretende llegar.

Evaluación de los proyectos. Se tendrá en cuenta:

1. Equipo Promotor

- El conocimiento/capacidades o tecnologías previas que aportan tanto el CSIC, como las terceras partes al proyecto EBC, incluidas las aportaciones financieras o de otro tipo con las que contribuyan estas terceras partes al propio proyecto IMPULSA-T.
- La experiencia e idoneidad del equipo CSIC y la complementariedad con las terceras partes para desarrollar el proyecto IMPULSA-T propuesto, así como la creación posterior de la EBC.

2. Impacto científico-técnico, económico y social

Se valorará el grado de madurez tecnológica del proyecto, la estrategia de protección de los resultados, la credibilidad de las proyecciones financieras y el tiempo previsible para su explotación comercial o llegada al mercado, así como el impacto que pueda derivarse de las actividades previstas en términos de generación de valor añadido al sector industrial y la sociedad.

3. Viabilidad técnica y comercial

Se valorará la viabilidad de la propuesta, planteamiento del necesario cumplimiento de las regulaciones o certificaciones necesarias, así como la existencia de socios o subcontratados adecuados para la concesión de tareas, actividades a llevar a cabo, cronograma y presupuesto.

IV) Implicaciones para la transferencia de tecnología

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 quinquies de la Ley de la Ciencia:

“La transferencia de conocimiento es una función de los agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, que puede desplegarse a través de múltiples canales, desde la comercialización de patentes, la participación en entidades basadas en el conocimiento o la creación de empresas “spin-off”, hasta los contratos de consultoría o asistencia técnica, así como diversos modelos de colaboración entre agentes, el desarrollo de normas técnicas o estándares, y otros mecanismos más informales de divulgación y comunicación de los resultados de la investigación.”

La transferencia no deberá entenderse solo como un proceso lineal desde la ciencia hacia la empresa y la sociedad, sino como un proceso bidireccional y colaborativo donde las empresas también juegan un

papel fundamental en la producción de conocimiento y en la definición de las trayectorias tecnológicas prioritarias. Este carácter multidimensional y bidireccional de la transferencia de conocimiento se tendrá en cuenta en el diseño de los mecanismos de evaluación, considerando también las diferencias entre distintas especialidades científicas y áreas de conocimiento.”

5. Conclusiones

A modo de breve conclusión, dada la diversidad normativa en las jurisdicciones y las implicaciones que ello puede tener en las relaciones de colaboración del sector público y privado, es importante conocer en profundidad los detalles para evitar conflictos o litigios.

De ahí la importancia de que en los convenios de colaboración se incluyan cláusulas relacionadas con la propiedad industrial y derechos de autor, tanto anteriores a la relación contractual, como los surgidos de la misma, tales como la autoría, la titularidad o la explotación.