

PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS OBRAS CIENTÍFICAS

Dr. Fernando Carbajo Cascón

Profesor Titular de Derecho Mercantil

Universidad de Salamanca

SUMARIO

- **I.- MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA TRANSFERENCIA**
- **II.- TITULARIDAD**
 - 1. Propiedad Intelectual.
 - 2. Propiedad Científica.
- **III.- DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA**
- **IV.- LÍMITES PARA EL USO DE OBRAS CIENTÍFICAS.**
- **V.- ENLACES Y PIRATERÍA.**

|

MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA TRANSFERENCIA

- **Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades:**

- *Funciones de la Universidad:*

- La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio (art. 1.1)
- La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura (art. 1.2 a).
- La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico (art. 1.2 c).

- La investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico (art. 39.1).

- La universidad tiene, como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a la sociedad, así como la formación de investigadores e investigadoras, y atenderá tanto a la investigación básica como a la aplicada (art. 39.3).

- La universidad desarrollará una investigación de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología, con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el progreso económico y social y un desarrollo responsable equitativo y sostenible, así como garantizar el fomento y la consecución de la igualdad (41.1).

- *La investigación, derecho-deber del profesorado e investigadores:*
 - Se reconoce y garantiza la libertad de investigación en el ámbito universitario (39.2).
 - La investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las Universidades, de acuerdo con los fines generales de la Universidad, y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico (40.1).
 - La universidad apoyará y promoverá la dedicación a la investigación de la totalidad del Personal Docente e Investigador permanente (40.1bis).

- **Evolución de la investigación y de la transferencia de resultados en la Universidad y Centros Públicos de Investigación:**
 - Del aislamiento del investigador a la colaboración con la empresa.
 - De la investigación básica o pura (por y para el conocimiento aplicado a la docencia y al desarrollo conceptual) a la investigación aplicada (transferencia de resultados de investigación a la empresa y a la sociedad).

POLÍTICAS DE LA UE

- **Recomendación de la Comisión, de 10 de abril de 2008, sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de Buenas Prácticas para las Universidades u otros Organismos Públicos de Investigación (2008/416/CE)**
 - Facilitar la difusión y utilización del conocimiento en una sociedad del conocimiento dinámica y mejorar la competitividad y el bienestar.
 - Convertir los conocimientos en beneficios socioeconómicos.
 - Adecuada gestión de la propiedad intelectual en la colaboración entre centros de investigación y sector privado.

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

- **Objetivos en Materia de Ciencia y Tecnología:**

- Nuevo marco de relación del Sistema I+D+I para impulsar la competitividad y la innovación de las empresas españolas.
- Fomentar la investigación aplicada y el aprovechamiento de los resultados:
 - *Capitalización de la propiedad intelectual.*

- **Título II, Capítulo V: “Ciencia e Innovación”:**

- Fomentar la investigación universitaria y la innovación en todas las ramas del saber, así como la transferencia de resultados desde centros de investigación al sector privado.
- Promover la calidad, competitividad e internacionalización de las universidades.
- Agregaciones estratégicas en campus universitarios: promover acuerdos de agregación estratégica con entidades públicas y privadas orientados a la formación, la investigación y la innovación.
- Facilitar la cooperación entre agentes públicos y privados mediante la participación en empresas innovadoras de base tecnológica (start-ups).
- Impulsar medidas de atracción de capital privado nacional e internacional para contribuir a la financiación de los objetivos de la universidad, especialmente a la investigación, transferencia del conocimiento y a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica.
- Mayores facilidades para la solicitud de patentes y beneficios fiscales en forma de deducciones por actividades de innovación tecnológica.

Ley 14/2011, de 1 de junio, de Ciencia, Tecnología e Innovación

- **Objetivos:**

- Avanzar hacia un modelo productivo en el que la innovación está llamada a incorporarse definitivamente como una actividad sistemática de todas las empresas, con independencia de su sector y tamaño, y en el que los sectores de media y alta tecnología tendrán un mayor protagonismo.
- Consolidación de un marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus instrumentos de coordinación general.
- Contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social mediante la generación, difusión y transferencia del conocimiento y la innovación.
- Valoración y transferencia del conocimiento.

- **INVESTIGACIÓN:**

- Básica / Aplicada.
- Individual / En grupo.
- No financiada / Financiada.

- **RESULTADOS:**

- **Hallazgos:** descubrimientos, ideas, conocimientos, principios, técnicas, procedimientos, métodos, datos, reglas, teorías, sistemas...
- **Creaciones (bienes inmateriales):**
 - Invenciones (patentes de producto o procedimiento, variedades vegetales, trazados de circuitos semiconductores).
 - Obras científicas o de otro tipo (literarias, plásticas, obras de arte aplicado, audiovisuales, programas de ordenador, bases de datos, obras multimedia...).
 - Diseños industriales.
- **Protección Jurídica (Derechos sobre bienes inmateriales):**
 - Instituciones de la propiedad industrial y propiedad intelectual: Derechos exclusivos (*ius utendi / ius prohibendi*).
 - Secreto industrial (know how).
 - ¿Propiedad científica?

II

TITULARIDAD

CREACIONES INDUSTRIALES

Propiedad Industrial / Know How



CREACIONES CIENTÍFICAS

Propiedad Intelectual



HALLAZGOS, IDEAS, TEORÍAS

¿Propiedad Científica?

- **Inventiones (Propiedad Industrial)**

- Ley de Patentes, 1986 / Ley de Patentes 2015 = Inventiones universitarias y de centros públicos de investigación.
- Ley de Topografías de Productos Semiconductores, 1988 = Remisión directa a la ley de patentes.
- Ley de Obtenciones Vegetales, 2000 = Remisión indirecta a la ley de patentes.

- **Obras científicas o de otro tipo (Propiedad Intelectual)**

- Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 1996.
 - No existe un régimen específico para obras científicas, ni en general para creaciones realizadas en Universidades y Centros Públicos de Investigación.

- **Hallazgos, teorías, métodos, datos (Propiedad Científica)**

- **Opciones político-legislativas en la atribución de titularidad sobre creaciones intelectuales derivadas de la investigación universitaria y de centros de investigación públicos:**

- *Atribución al inventor o autor = Libertad de Cátedra – Libertad de Investigación. El llamado privilegio del profesor-investigador:*

- Libre disposición de las creaciones y de los derechos sobre las mismas
- Libertad de decidir sobre el momento y medio de difundirlos y/o explotarlos económicamente.

- *Atribución a la Universidad o Centro Público de Investigación:*

- Incentivar la investigación pública con vistas a la colaboración con la empresa: investigación + transferencia.
- Reputación de la Universidad y Centros de Investigación.
- Autosostenibilidad de la Universidad y Centros de Investigación = Capitalización de la propiedad intelectual.

- **Art. 53 LES.- Ámbito de Aplicación:**

1. Las disposiciones de este Capítulo son de aplicación a los Organismos públicos de investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado.

2. Estas disposiciones son aplicables a los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas como consecuencia del desempeño de las funciones que les son propias, por el personal investigador de las entidades mencionadas en el apartado anterior, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.

3. Se considerarán objeto de propiedad industrial y de propiedad intelectual los reconocidos como tales en la legislación vigente al respecto.

- **Art. 54 LES.- 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 (...), 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.

- **Artículo 14 LCTI. *Derechos del personal investigador:***

- c) A ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter científico en los que participe
- g) A la consideración y respeto de su actividad científica y a su evaluación de conformidad con criterios públicos, objetivos, transparentes y preestablecidos
- i) A participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo o innovación en que haya participado el personal investigador. Los referidos beneficios no tendrán en ningún caso naturaleza retributiva o salarial para el personal investigador.
 - Disposición Adicional 19ª = Derecho a una compensación económica en función de los resultados de producción y explotación de su obra.
 - Disposición final 2ª = Modifica el art. 20.9 LP 1986 sobre la determinación de la participación del personal investigador de entes del sector público en los resultados de explotación sobre sus invenciones.

- **Artículo 15 LCTI. *Deberes del personal investigador:***

- b) Poner en conocimiento de las entidades para las que presta servicios todos los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, y colaborar en los procesos de protección y de transferencia de los resultados de sus investigaciones.
- c) Difundir los resultados de sus investigaciones, en su caso, según lo indicado en esta ley.
- f) Adoptar las medidas necesarias para evitar el plagio.

PROPIEDAD INTELECTUAL

LA CONDICIÓN DE AUTOR EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- **La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación (art. 1 LPI)**
 - Actividad creativa de una persona natural.
 - El derecho nace por el simple hecho de la creación.
 - Sin necesidad de registro: facultativo y declarativo.
 - Siempre que la obra sea original:
 - Idea / Obra.
 - Alcance de la protección en la obra científica.
 - Reconocimiento de autoría a personas jurídicas en el caso de obras colectivas (art. 5.2 y 8 LPI).

- **La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley (art. 2 LPI)**
 - **Facultades morales:**
 - Decidir la divulgación, paternidad, respeto a la integridad de la obra...
 - **Facultades patrimoniales**
 - Derechos de explotación: reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y colección
 - Derechos de mera remuneración o compensación equitativas: copia privada, préstamo público en bibliotecas...
 - **Límites o excepciones a los derechos exclusivos**
 - Cita, ilustración para la enseñanza, reproducción y préstamo en bibliotecas, copia privada, parodia...

- **Plena disposición y derecho exclusivo de explotación**

- Derecho a explotar (*ius utendi*) y a prohibir o autorizar (*ius prohibendi*) la explotación de la obra
- Cesión de derechos a terceros = autorizaciones o licencias para explotar la obra en una o varias formas
 - Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos inter vivos, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen (art. 43.1 LPI)
- Autoedición
- Acceso abierto y Licencias públicas generales (*creative commons*):
 - Difusión de la obra en régimen de acceso abierto
 - Autorización al público en general para reproducir, distribuir, comunicar e incluso transformar la obra
 - Cláusula *copyleft*

- **La creación asalariada:**

- 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 (Art. 51.1 LPI).
- 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 (art. 51.2 LPI).

- **Condiciones:**

- Ajenidad (contrato de trabajo)
- Dependencia (poder de dirección del empleador sobre el autor-trabajador)
- Destino (la creación tiene que ser fruto del desarrollo o desempeño normal, de la actividad habitual, del trabajador dentro de la empresa, y ser necesaria para el desarrollo ordinario de la actividad del empresario)

- **¿Debe aplicarse analógicamente a las creaciones realizadas por funcionarios en el ámbito de su relación de servicios?**
- **En concreto, ¿debe aplicarse analógicamente a las creaciones realizadas por el personal docente e investigador de las Universidades y centros e institutos de investigación?**

Reglas específicas de las Ley de Economía Sostenible y de la Ley de Ciencia y Tecnología

- **Art. 54 LES.- 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 (...), 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.*

- **Disposición Adicional 19ª LCTI: Compensación económica por obras de carácter intelectual.**
 - 1. En los casos en que los derechos de explotación de la obra de carácter intelectual creada correspondan a un centro público de investigación, **el personal dedicado a la investigación tendrá derecho a una compensación económica en atención a los resultados en la producción y explotación de la obra**, que se fijará en atención a la importancia comercial de aquella y teniendo en cuenta las aportaciones propias del empleado.
 - 2. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los centros públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los derechos regulados en el párrafo anterior, serán establecidas por el Gobierno, las Comunidades Autónomas o las Universidades, atendiendo a las características concretas de cada centro de investigación. **Dicha participación en los beneficios no tendrá en ningún caso la consideración de una retribución o salario para el personal investigador.**

- **¿Se produce una atribución directa *ex lege* de los derechos de explotación sobre obra científica a universidades públicas y organismos públicos de investigación?**

- **Fomento de la competitividad universitaria:**

- Capitalización de la propiedad intelectual por Universidades y Centros de Investigación = Autosostenibilidad.

- **Problemas:**

- Pérdida de control del investigador sobre sus creaciones.
- Difícil gestión de todo el capital intelectual universitario por parte de la Institución.
- ¿Pueden los servicios de transferencia de la investigación o de publicaciones gestionar todo la obra científica producida por investigadores universitarios?

- **Principios para la interpretación:**

- Ley especial prima sobre ley general.
- Ley posterior prima sobre ley anterior (art. 2.2 CC): derogación tácita.
- Interpretación literal.
- Interpretación sistemática.
- Jerarquía normativa formal y material.

- **Alcance real**

- ...en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual (art. 54.2 LES)
- **¿Realmente la LPI contempla una cesión legal de los derechos de autor de funcionarios y empleados públicos a la institución administrativa?**
- **¿En especial de los profesores e investigadores de Universidades y Centros Públicos de Investigación?**

- **Transmisión de derechos del autor asalariado (Art. 51 TRLPI):**

- 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.
- 3. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.

- **Transmisión de derechos del autor asalariado de programas de ordenador (art. 97.4 LPI):**
 - 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.

- **Condiciones:**

- Ajenidad (contrato de trabajo).
- Dependencia (poder de dirección del empleador sobre el autor-trabajador).
- Destino (la creación tiene que ser fruto del desarrollo o desempeño normal, de la actividad habitual, del trabajador dentro de la empresa, y ser necesaria para el desarrollo ordinario de la actividad del empresario).

- Art. 39.3 LOU:
 - La universidad tiene, como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a la sociedad...
- Art. 41 LOU:
 - La universidad desarrollará una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología, con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las empresas...
- Art. 11 Borrador Estatuto PDI:
 - Califica las actividades de transferencia de conocimiento y tecnología como el *“el diseño, la dirección y la ejecución material de proyectos técnicos y trabajos aplicados científicos, artísticos, sociales y culturales que supongan innovación o transferencia de conocimiento” (...)* *“el desarrollo, en el marco de lo establecido por la Universidad, de patentes, licencias, marcas, prototipos y otras formas de protección de la propiedad intelectual e industrial, así como las actividades para impulsar su explotación”*.

- El deber de investigar forma parte de la actividad ordinaria de profesores e investigadores, pero no conlleva la obligación de producir resultados tangibles de la investigación en forma de obras originales.
- La investigación es una actividad que puede dar lugar o no a resultados concretos en forma de obras científicas de otra naturaleza, y el personal docente e investigador de las universidades públicas tiene el derecho y la obligación de investigar, pero no de obtener resultados en forma de creaciones intelectuales.

- El puesto de trabajo en la universidad o centro de investigación, sea laboral o funcionario, no se hace depender directamente de la producción intelectual, apartándose así de la situación inmanente a la regulación de las creaciones asalariadas en la legislación de propiedad intelectual:
 - El personal docente e investigador no está sujeto a ningún control o supervisión o instrucciones de autoridad jerárquica en relación con su actividad de investigación, ni mucho menos en relación con la creación de obras científicas o de otro tipo = Falta requisito de subordinación o dependencia.
 - La explotación de obras científicas o de otro tipo creadas por profesores e investigadores en el curso de sus funciones docentes o de investigación no forma parte del objeto ni de la actividad ordinaria de universidades y centros de investigación, y, por tanto, no puede decirse que tales obras sean necesarias para el desarrollo de la actividad habitual de la institución = Falta el requisito de destino.

- **No existen fundamentos para afirmar una aplicación analógica o extensiva del régimen de creaciones asalaradas (art. 51.2 LPI) a las creaciones científicas de investigadores universitarios no contratados expresamente para ello.**
 - Sólo en aquellos casos en que haya sido contratado (empleados públicos) para crear algo (software, bases de datos, traducciones).
 - O en caso de encargos especiales de la Institución a su personal docente e investigador = que merecerán una retribución complementaria (arts. 83 LOU).
 - Relaciones (contratos) de servicios o de obra.

- Francia:

- *Art. 111-1 línea 4ª del Code de Propriété Intellectuelle:*

- El régimen de titularidad de derechos de explotación sobre obras creadas por agentes públicos en el desarrollo de sus funciones en la Administración, no se aplicará a los agentes públicos autores de obras en las que la divulgación no se someta, en virtud de su estatuto o de las reglas que rigen sus funciones, a ningún control previo de una autoridad jerárquica.

Privilegio del Profesor

- **Otras situaciones:**

- Creaciones del personal laboral no investigador:
 - Sujeción al régimen de creaciones asalariadas (art. 51 LPI).
- Creaciones del personal en Universidades Privadas:
 - Sujeción al régimen de creaciones asalariadas (art. 51 LPI).

PROPIEDAD CIENTÍFICA

- **Diferencia entre:**

- Investigación, obra e invención.
- Ideas y expresión / Contenido y Contingente (Derecho de Autor).
- Descubrimiento e invención (Patente de Invención).

- **Autoría:**

- Del hallazgo o teoría = Autoría científica.
- De la obra científica = Autoría formal o expresiva.
- De la invención = Autoría de la invención.

- **El problema de la investigación científica:**

- Mayor importancia de las ideas, hallazgos, teorías o datos científicos (contenido) que de su expresión formal literaria o de otro tipo (continente: obra científica, proyectos, planos, diseños, etc.).
- Necesidad de publicar rápidamente para obtener reconocimiento sobre las ideas, teorías o datos contenidos en la obra = *Publish or Perish*
- Reputación científica creada en torno a las publicaciones y las citas de las mismas.

- **Obra Científica:**

- Diferencia entre expresión científica (continente) y creación científica (contenido).
 - STS de 11 de enero de 2007 (coincidencia de ideas en obras científicas de diferentes autores).
- Diferentes formas de expresión (literaria, plástica, audiovisual, tecnológica).
- No se protege “lo científico”, sino la simple expresión o comunicación de contenidos científicos = Lo científico se disuelve en la forma de expresión.

- **Problemas de usurpación de los hallazgos o teorías científicos:**
 - Apropiación por terceros de información científica divulgada:
 - Sentencia de la High Court of Justice de 7 de abril de 2006. Michael Baigent y Richard Leigh c. Dan Brown y Random House Ltd. Caso “Código Da Vinci”.
 - Apropiación de información científica no divulgada:
 - SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 23 de enero de 2004. Caso DNA Antiguo.
 - SAP Asturias, Secc. 1ª, de 24 de marzo de 2014. Caso Proyecto Shinobu.

- Cita / Plagio:

- **STS de 20 de febrero de 1992:** no es plagio la utilización de todo aquello que es común e integra el acervo cultural generalizado con los datos que las ciencias aportan para el acceso y conocimiento por todos.
- **SSTS de 28 de enero de 1995 y 17 de octubre de 1997:** copia total o parcial de una obra en lo sustancial, mediante una actividad material mecanizada, muy poco intelectual o creativa, carente de toda originalidad y concurrencia de genio o talento, dándose en las situaciones de identidad y en aquellas que otras que, aunque encubiertas, descubren similitud con la creación original, una vez despojadas de ardides y disfraces, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno.
 - ¿Apropiación de la expresión formal de ideas ajenas v. Apropiación del esfuerzo ideario o intelectual ajeno?

¿Cabe una protección sobre resultados de la investigación que consisten en hallazgos, ideas, teorías, métodos, sistemas, datos, informaciones, proyectos, etc.?

Convenio por el que se establece la OMPI, Estocolmo 14 de julio de 1967

Artículo 2: Se entenderá por Propiedad Intelectual:

viii) *“Los derechos relativos a los descubrimientos científicos”*

- **Protección moral:**

- Reconocimiento de autoría (paternidad) de descubrimientos o teorías científicas, mediante una suerte de derecho de propiedad especial sobre los resultados de la investigación.
 - SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 23 de enero de 2004. Caso DNA Antiguo.
 - SAP Asturias, Secc. 1ª, de 24 de marzo de 2014. Caso Proyecto Shinobu.
- *Tratado de Ginebra de 1978 sobre el Registro Internacional de Descubrimientos Científicos* (no en vigor):
 - Registro internacional de descubrimientos científicos, para acreditar la paternidad científica y asegurar el acceso más amplio a los mismos.
 - No reconoce derechos específicos a los creadores.
 - Deja libertad a los Estados contratantes para reconocer o no derechos sobre los descubrimientos, determinando los requisitos y contenido de tales derechos.
- *Recurso a la protección del honor y el derecho a la propia imagen del investigador, en caso de apropiación de investigación no divulgada*
 - *Ley 1/1982, de 5 de mayo*

- **Otras posibles vías de protección:**

- **Reconocimiento de una suerte de propiedad débil:**

- SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 23 de enero de 2004. Caso DNA Antiguo = que permita decidir sobre la forma de divulgación y explotación (en su caso), las relaciones de cotitularidad entre un grupo de investigadores, y la transmisión de los conocimientos científicos a terceros.

- **Interpretación exorbitante del plagio:**

- SSTS de 28 de enero de 1995 y 17 de octubre de 1997 = Protección frente a obras posteriores que encubren, bajo ardides y formas de expresión distintas, una gran similitud con la creación original, aprovechándose de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno.

- **Protección por derecho de autor de obras donde la forma de expresión es muy secundaria respecto al contenido expresado:**
 - STS de 22 de octubre de 2014 (Formatos de TV) = creaciones donde la originalidad opera sobre el contenido, siendo el margen para su expresión formal escaso y secundario, relativizando así la dicotomía forma/contenido.
 - Creaciones “*in fieri*”: planos, bocetos proyectos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas o de ingeniería (art. 10.1 f. TRLPI); gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, geografía y, en general, a la ciencia (art. 10.1 h. TRLPI).
 - Aplicación a librillos o cuadernillos de investigación, proyectos, memorias, gráficos, planos, bocetos, etc.
- **Bases de datos:**
 - Derecho de autor (art. 12 TRLPI).
 - Derecho sui generis del fabricante (arts. 133 y ss. TRLPI).

III

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA

Transferencia

- **Art. 20 LP 1986 / Art. 21 LP 2015:**
 - Cesión o licencia de los derechos del invento.
 - Cesión o licencia de la solicitud de patente o del derecho de patente (u otros títulos de propiedad industrial).
 - Cesión o licencia de *know how*.
- **Arts. 43 y ss. LPI:**
 - Transmisión *inter vivos* de derechos de autor (licencia de explotación) sobre programas de ordenador, bases de datos u otras obras tecnológicas.
- **Normas especiales de la legislación específica universitaria.**

- **Art. 83 LOU:**

- *Colaboración con otras entidades o personas físicas para la canalización de iniciativas de investigación y la transferencia de resultados.*
 - Estipulaciones sobre la titularidad y explotación y beneficios de los resultados de investigación (cesiones, licencias, creación de empresas de base tecnológica con participación de financiador, universidad e investigador...).

- **Art. 84 LOU:**

- *Creación de empresas fundaciones y otras personas jurídicas por la Universidad.*

- **Art. 55 LES:**

- *Aplicación del derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora.*
 - **Declaración de que el derecho que se pretende ceder no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público.**
 - **Sujeción de las transmisiones al régimen del derecho privado, a las disposiciones de la LES, a la normativa propia de las universidades o centros de investigación, y a la legislación de patrimonio de las Administraciones Públicas.**
 - **Procedimiento de adjudicación basado en la concurrencia competitiva de interesados (licitación de acuerdo con las reglas de la Ley de contratos del sector público), salvo en los casos permitidos de adjudicación directa.**
 - f) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios alguno de los cuales no pertenezca al sector público, y el copropietario o copropietarios privados hubieran formulado una propuesta concreta de condiciones de la transmisión. En este caso, los copropietarios públicos deberán aprobar expresamente las condiciones propuestas, previa verificación de la razonabilidad de las mismas.
 - g) Cuando por las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa.
 - h) Cuando resulte procedente por la naturaleza y características del derecho o de la transmisión, según la normativa vigente, como en los casos de las licencias de pleno derecho o de las licencias obligatorias.
 - **Contraprestación según valor de mercado.**
 - **Obligación de incluir cláusulas de mejor fortuna en caso de plusvalías del adquirente.**

- **Art. 36 LCIT:**

- 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 promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación...
 - a) contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades;
 - b) contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación;
 - c) 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

- **Artículo 56 LES:**

- ***Cooperación de los agentes públicos de ejecución con el sector privado a través de la participación en empresas innovadoras de base tecnológica.***

- 1. Los Organismos públicos de investigación, las universidades y los demás agentes incluidos en el ámbito de aplicación de este Capítulo, podrán participar en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto social sea la realización de alguna de las siguientes actividades:
 - a) La investigación, el desarrollo o la innovación.
 - b) La realización de pruebas de concepto.
 - c) La explotación de patentes de invención y, en general, la cesión y explotación de los derechos de la propiedad industrial e intelectual.
 - d) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por dichos agentes.
 - e) La prestación de servicios técnicos relacionados con sus fines propios.

- **Opciones:**

- Transmisión a terceros de derechos a terceros antes de la solicitud de derechos de propiedad industrial.
- Transmisión a terceros de la solicitud o de derechos de propiedad industrial.
- Transmisión a terceros de derechos de propiedad intelectual.

- Constitución de sociedades (spin off) aportando derechos de propiedad industrial o intelectual (por la universidad o el inventor):
 - Art. 18 LCIT: inaplicación de las limitaciones establecidas en el art. 12.1 b y d. y 16 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades siempre que sean autorizadas por el órgano competente = participación en órgano de administración y participaciones superiores al 10% en el capital social.

Difusión de obras académicas

- **Modelos de negocio:**

- Modelos comerciales:
 - Transmisión a terceros de derechos de explotación (licencia de explotación o contrato de edición, arts. 43 y ss. y 58 y ss. LPI)
 - Explotación analógica y/o digital (alcance de la cesión de derechos en el contrato).
- Autoedición: impresa y/o digital.
- Modelos de difusión libre:
 - Difusión en abierto mediante licencias implícitas (autorización de reproducción para uso privado)
- Modelos de difusión en abierto:
 - Licencias públicas generales (*creative commons* o similares).
 - **Open Access / Open Science / Open Courseware.**

- **¿Son compatibles?**

- Libre decisión del autor de optar por modelos comerciales o modelos de libre acceso o de acceso abierto
- Dificultades si hay una cesión previa de derechos a un tercero (editor)
 - *¿Cabe realizar una explotación digital, propia o por un tercero, si previamente se cedieron derechos analógicos a un editor?*
 - *¿Cabe archivar y difundir la obra desde un repositorio en régimen de acceso abierto o de acceso libre si antes se cedieron derechos analógicos y/o digitales a un editor?*
- Promoción mediante agregadores de contenidos:
 - Google Books

Algunas cuestiones contractuales

Contractualización de la PI

- **Comercialización de contenidos digitales directamente entre el público (prescindiendo de intermediarios).**
- **Para usar hay que reproducir:**
 - Control de la reproducción (provisional o duradera) para uso personal.
 - Soporte de medidas tecnológicas de bloqueo de contenidos, control de acceso, uso restringido y copiado = Digital Rights Management.
- **Nueva fórmula comercial/contractual:**
 - Venta de copias v. licencia de uso sobre copias: *the license is the product*
 - Pago por uso (pay per use).
 - Licencias de uso (End User License).

- **Modelos de negocio:**

- Licencia de acceso temporal (streaming).
- Licencia de descarga (downloading).
- Licencia mixta de acceso + descarga.
- Licencia de acceso y disfrute continuado (gramolas virtuales) = Pago periódico
- Licencia de descarga temporal.
- Licencias implícitas.
- Modelos de intermediarios: Share Hosting Megasites / Webs de enlaces / YouTube / Buscadores

- **Problemas habituales:**

- Explotación digital basada en cesiones de derechos analógicos.
- Aplicación de las reglas generales de cesión. No las del contrato de edición, salvo casos puntuales.
- Fijación de la remuneración: proporcional o a tanto alzado.

- **¿Existe, jurídicamente, la distribución online?:**

- No hay ejemplares (producto), sino prestación de servicios:
 - Cada nueva comunicación requiere una autorización (art. 5.5. DDASI).
- No hay venta de copias digitales, sino licencia de usuario final.
- No se produce el agotamiento de las copias digitales adquiridas en línea mediante comunicación interactiva.
 - STJUE 3-7-2012 (C-128/11, Usedsoft): agotamiento de copias de programas de ordenador difundidas en línea mediante licencias de uso ilimitadas (Directiva 2009/24/UE, software) = Equiparación a la venta.
 - STJUE 12-10-2016 (C-166/15, Ranks & Vasiļevičs c. Microsoft): no hay agotamiento en la distribución online de copias de seguridad.

Promoción legal del acceso abierto

- **LEY 57/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN**
 - **Disposición adicional decimosexta.- Contenidos digitales de titularidad pública para su puesta a disposición de la sociedad:**
 - Poner a disposición del público de forma telemática y sin restricciones tecnológicas los contenidos digitalizados de las Administraciones públicas cuyos derechos les pertenezcan sin restricciones o sean de dominio público
 - **Disposición adicional decimoséptima.- Cesión de contenidos para su puesta a disposición de la sociedad:**
 - Las personas físicas o jurídicas **podrán** ceder sus derechos de explotación sobre obras para que una copia digitalizada de las mismas pueda ser puesta a disposición del público de forma telemática, sin restricciones tecnológicas o metodológicas, y libres para ser usados con cualquier propósito, estudiados, copiados, modificados y redistribuidos, siempre que las obras derivadas se distribuyan en los mismos términos

- **Documentos de la Comisión Europea:**

- Comunicación de la Comisión de 30 de septiembre de 2005: i2010 Bibliotecas Digitales.
- Comunicación y Recomendación de la Comisión, de 24 de agosto de 2006, sobre la digitalización y la accesibilidad del material cultural y la conservación digital.
- Comunicación de la Comisión, de 14 de febrero de 2007, sobre acceso, distribución y conservación de información científica en la era digital.
- Recomendación de la Comisión, de 17 de julio de 2012, sobre acceso y preservación de la información científica (Horizonte 2020).

- **REAL DECRETO 99/2011, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO**
 - **Artículo 14.5.-** Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.
 - ¿Posible infracción del derecho moral de divulgación (art. 14,1º LPI) y de los derechos de explotación (arts. 17-21 LPI)?
 - ¿Cuenta como divulgación el depósito administrativo de la tesis doctoral para su consulta limitada? SAP Madrid, Secc. 28ª, de 21 de junio de 2012
- **REAL DECRETO 1791/2010, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO**
 - **Artículo 10 letra f):** reconoce el derecho del estudiante a contar con el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual a partir de los resultados de la Tesis Doctoral y de los trabajos de investigación previos en los términos que se establecen en la legislación vigente sobre la materia.

- **LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN**
- **Título III.-** Impulso de la investigación científica y técnica, la innovación, la transferencia del conocimiento, la difusión y la cultura científica, tecnológica e innovadora
 - **Capítulo II.-** Transferencia y difusión de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica, tecnológica e innovadora

• Artículo 37.- Difusión en abierto

- 1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación **impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación**, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.
- 2. **El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.**
- 3. La versión electrónica **se hará pública en repositorios de acceso abierto** reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto.

- 4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación.
- 5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales
- 6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.

IV

LÍMITES PARA EL USO DE OBRAS CIENTÍFICAS

- **Copia licenciada/Copia privada (art. 31.2 LPI):**
 - Autorización de entidades de gestión para fotocopias y escáner.
 - Compensación equitativa por copia privada (Art. 25 LPI).
- **Reproducción, préstamo público y consulta mediante terminales especializados en bibliotecas y archivos (art. 37 LPI):**
 - Excepción de reproducción con fines de investigación.
 - Limitación de préstamo público y de puesta a disposición en terminales situados en el mismo establecimiento.
 - Remuneración equitativa por préstamo y consulta in situ.
 - RD 624/2014, de 18 de julio.
 - STJUE 11-9-2014 (Universität Darmstadt c. Eugen Ulmer KG)
 - No se contempla en los límites la reproducción para la puesta a disposición en Intranet de la institución con fines de investigación, ni tampoco el “préstamo virtual”.
 - **Pero:** STJUE 10-11-2016 Verenigen Openbaren Bibliotheken.

- **La cita en obras de contenidos didácticos o de investigación (art. 32.1 I TRLPI)**

- **Uso a título de cita o para análisis, comentario o juicio crítico:**

- SAP Barcelona de 21 de octubre de 2002 (Vegap c. Barcanova).
- SAP Madrid 27 de febrero de 2007 (Vegap c. Anaya).

- **Uso con fines docentes o de investigación.**

- **En la medida justificada por el fin y citando autor y fuente.**

- **¿Pueden considerarse citas los enlaces incrustados en publicaciones digitales?**

- **Ilustración con fines de educativos (art. 32.2 LPI):**

- *No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.*
- *No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.*

- **Puesta a disposición de contenidos en Campus Virtuales:**

- Supone actos de reproducción digital y de comunicación interactiva (puesta a disposición) no incluidos en la excepción de ilustración para la enseñanza del art. 32.2 LPI
- Será necesario solicitar licencia a autores y editores (directamente o, tratándose de una explotación secundaria, a través de la entidad de gestión competente)
- Resulta responsable la Universidad o centro educativo que habilita los medios necesarios a profesores y estudiantes

- **Conflicto CEDRO-CRUE**

- *SJM núm. 2 de Barcelona de 2 de mayo de 2013 (CEDRO c. UAB) / SJM núm. 8 de Barcelona de 2 de septiembre de 2013 (CEDRO c. UB)*
- *SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 20 de octubre de 2014 (CEDRO c. UAB)*

- **Ley 21/2014, de 4 de noviembre, de Reforma del TRLPI:**

- **Art. 32.3, 4 y 5 LPI:** *límite de ilustración con fines educativos o de investigación científica.*

- Ampliación significativa del límite.
- Deficiente redacción: inseguridad jurídica.

- **Excepción** (art. 32.3 LPI):

- Uso de pequeños fragmentos de obras u obras plásticas aisladas ya divulgadas por el personal de centros educativos reglados, universidades y centros públicos de investigación, para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como a distancia, o con fines de investigación científica, sin finalidad comercial y citando el autor y la fuente, salvo libros de texto, manuales universitarios y publicaciones asimiladas (excepto la distribución de copias entre personal integrado en proyectos de investigación).
- Actos de reproducción, distribución y comunicación pública.
- Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por estos actos.

- **Limitación** (art. 32.4 LPI):

- Usos parciales (capítulo de libro, artículo de revista o extensión equivalente de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10% del total la obra, sea en uno o varios actos de reproducción) de obras o publicaciones impresas o susceptibles de serlo, por parte del personal de universidades o centros públicos de investigación con sus medios e instrumentos propios, siempre que la distribución de copias parciales se efectúe exclusivamente entre alumnos y PDI del mismo centro, o que se realicen actos de comunicación pública a través de redes internas y cerradas a los que puedan acceder alumnos y PDI, o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por el centro universitario.
- Actos de reproducción, distribución y comunicación al público.
- Derecho irrenunciable de autores y editores a percibir una remuneración equitativa de los centros usuarios a través de entidades de gestión colectiva: en defecto de acuerdo previo específico (licencia) y salvo que el centro universitario o de investigación sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras utilizadas.

- **Exclusión** (art. 32.5 LPI):

- No se incluyen en los apartados 3 y 4 las partituras musicales, las obras de un solo uso ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.

- **Uso de bases de datos con fines docentes y de investigación científica.**
 - De bases de datos originales protegidas por derechos de autor (art. 34 LPI).
 - De partes del contenido de la base protegida por el derecho sui generis (art. 135.1 b. LPI).
 - Limitado a la extracción de un parte sustancial de los datos con fines docentes o de investigación científica.
 - No permite reutilización.

- Minería de textos y datos (Text & Data Mining):

- Arts. 2 y 3 Propuesta de Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital (2016).
- Modificación de la normativa de bases de datos para permitir la extracción y reutilización con fines de minería.
- Sólo a instituciones docentes y de investigación.
- Excepción inmune a cualquier cláusula contractual en contra en el contrato de licencia.

V

ENLACES Y PIRATERÍA

- **Derecho de puesta a disposición o comunicación interactiva:**
 - Modalidad de comunicación al público.
 - Explotación inmaterial de obras y prestaciones: prestación de servicios.
 - Art. 5 DDASI / Art. 20.2 i TRLPI.
 - Doctrina TJUE: acto de comunicación + público nuevo.
- **Consideración jurídica de los enlaces:**
 - El proveedor de enlaces ni reproduce ni comunica al público: SSAP Barcelona de 24-2-2011 (elrincondejesus.com) y de 7-7-2011 (indice-web.com).
 - Doctrina alternativa de jueces y tribunales penales: actos de comunicación al público *lato sensu* (SAP Bizkaia 27-11-2011).

- ***STJUE 13-2-2014 (C-466/12, Svensson) / ATJUE 21-10-2014 (C-348/13, Bestwater):***

- Enlazar será comunicación pública si se vincula a contenidos subidos a la red sin autorización y si el público puede considerarse nuevo (no contemplado por el titular del sitio enlazado).

- ***STJUE 8-9-2016 (C-160/15, DG Media):***

- Enlazar será comunicación pública si los hipervínculos son proporcionados con ánimo de lucro, directo o indirecto, o por una persona que conocía o podía conocer razonablemente el carácter ilegal de la publicación de obras o prestaciones en un determinado sitio de Internet.
- Si el origen de los materiales es ilícito y concurre ánimo de lucro, se puede presumir ese conocimiento.

- **¿Los intermediarios de la sociedad de la información realizan actos de comunicación al público?**
 - ¿Expansión del derecho de puesta a disposición?
 - ¿Contribución a la comunicación interactiva?

- **Exención de responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información**
 - Arts. 12 y ss. DCE / Arts 14 y ss. LSSICE
 - Actuación neutral, automática y pasiva / Principio de reacción diligente (STJUE 23-3-2010, LVM C. Google France / STJUE 12-7-2012, L'Oreal c. eBay)
 - Acciones de cesación contra intermediarios (art. 138 TRLPI).
 - Contribución a la infracción: Art. 138 II TRLPI / Art. 158ter.2 B) TRLPI.
 - Sentencia Juzgado Mercantil Nº 2 A Coruña, 22-11-2016: caso Roja Directa.
 - Infracción directa: comunicación al público
 - STJUE 14-6-2017 (The Pirate Bay)
 - SAP Madrid 4-12-2017 (Sharemula)

MUCHAS GRACIAS