

ISABEL-CECILIA DEL CASTILLO

Directora de la Asesoría Jurídica
de la Universidad Autónoma de Madrid

**PROPIEDAD INTELECTUAL,
INVESTIGACIÓN
Y TESIS DOCTORALES**

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2013

ÍNDICE

	<i>Pág.</i>
I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA.....	11
II. LA OBRA SERÁ TUYA, PERO LA INVESTIGACIÓN ES MÍA.....	21
1. Entre la idea y la obra	21
2. Aquí redacto yo.....	34
III. LAS TESIS DOCTORALES Y SUS AGENTES EXTERNOS: ¿DE QUIÉN ES ESTA OBRA?	45
1. La tesis y su director.....	45
2. Compilación de artículos	60
2.1. La coautoría en los artículos de investigación del doctorando.....	63
2.2. La propiedad intelectual en las tesis compendiadas.....	67
2.3. Tesis compendiada = obra derivada.	72
2.4. Ética, autorización y compromiso de los coautores en las tesis compendiadas	76

	<u>Pág.</u>
3. La investigación del doctorando en sede de un convenio de investigación: Intereses Universidad/Empresa	79
3.1. Publicidad de la tesis vs. cláusulas de confidencialidad.....	81
3.2. Cláusulas de confidencialidad y contratos de investigación.....	89
3.3. Conceptos de divulgación y comunicación pública a efectos de la LPI	96
3.4. Divulgación y comunicación pública en la tesis doctoral.....	105
IV. CONCLUYENDO	111

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Todo estudio que se precie debe ordenar los pasos a seguir, con la delimitación del objeto de la investigación, el contexto del tema e interrogantes principales que se abordarán y las soluciones propuestas a los mismos.

Movida por este orden, partiré en el presente trabajo del concepto de tesis doctoral y de su regulación, para ir a continuación profundizando en la implicación que su creación tiene con respecto a la propiedad intelectual. Dada la limitada extensión prevista para este trabajo no ahondaré en temas de propiedad intelectual ya bien trillados, como sucede con las citas y reseñas, o su patología propia, el plagio, a fin de centrar la atención en temas menos estudiados por la doctrina y que, por tanto, tal vez puedan ser de mayor interés desde un punto de vista práctico.

La Real Academia de la Lengua define tesis¹ como la «conclusión o proposición que se mantie-

¹ Del griego θέσις (thésis) θέσεως (théseos), derivado del

ne con razonamientos». Su concepto evoca, por tanto, a la enunciación de una proposición científica, un axioma o un hecho demostrable. Por su parte, corresponde el calificativo de doctor² a la «persona que ha recibido el último y preeminente grado académico que confiere una universidad u otro establecimiento autorizado para ello».

También en el Diccionario de la Lengua Española, autor se define como «persona que es causa de algo», «persona que inventa algo» o «persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística». En el sentir general, avalado por la más alta jurisprudencia, se considera «autor de un trabajo» a quien ha contribuido intelectualmente de manera significativa en éste. Además, en el ámbito científico, el criterio de autoría debe guiarse por un principio ético fundamental: los autores deben estar dispuestos a responsabilizarse públicamente de lo que hayan escrito y a responder a las preguntas que se les planteen³.

En el marco de la tesis doctoral, el mundo universitario ofrece muchas y variadas definiciones,

verbo τίθημι (títhemi), acción de poner o instituir cualquier cosa, incluidas leyes, premios e impuestos. Para los griegos, una tesis suponía la acción de «poner» una proposición, un aserto o una doctrina: «lo propuesto, lo afirmado, lo que se propone». Término muy utilizado por Platón en *La República*, donde lo emplea frecuentemente con el significado de afirmación o proposición a demostrar.

² Del latín *doctor*, *-ōris*: el que enseña, maestro, profesor.

³ J. P. GISBERT y J. M. PIQUÉ, *Autoría de las publicaciones científicas*. Disponible en la dirección: <https://www.ciberehd.org/proyecto-cientifico/plan-de-formacion/Autoria%20de%20las%20publicaciones%20cientificas%20-GYH.pdf> [acceso: 17 de marzo de 2012].

todas conducentes a la idea de un trabajo de investigación en el que el doctorando analiza, propone y demuestra una teoría nueva o temas y conocimientos originales, que fundamenta en una investigación y comprobación de resultados que siguen el rigor científico, y cuyas conclusiones enriquecen y aportan nuevos conocimientos a una disciplina del saber⁴. La superación con éxito de la presentación y defensa pública de la tesis ante un tribunal cualificado de doctores da lugar al reconocimiento de la plena capacidad investigadora del nuevo doctor y, por tanto, de su cualidad de «investigador experimentado», según la calificación recogida en la Carta Europea del Investigador y en el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores de marzo de 2005⁵.

Más allá de los puros conceptos, la legislación universitaria estructura el doctorado como el tercer ciclo o nivel más elevado de las enseñanzas universitarias que conducen a la obtención del título de doctor o doctora, con la finalidad de la especialización del estudiante en su formación investigadora dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico o artístico, para lo cual se establece, de un lado, la necesidad de superar un periodo de formación y, de otro, la elaboración, presentación y aprobación de un trabajo original de investigación⁶. Repre-

⁴ C. MUÑOZ RAZO, *Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis*, 2.^a ed., Pearson, México, 2011, p. 5.

⁵ Disponible en http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_es-en.pdf [acceso: 4 de marzo de 2012].

⁶ Arts. 37 y 38 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-

senta la culminación de los estudios universitarios, y por ello este grado preeminente que confiere la universidad —por utilizar la expresión de la RAE— se expande a lo largo de todo el texto articulado de la LOU, que al fundamentar en la investigación una de las funciones esenciales de la universidad, marca una clara jerarquía entre los profesores doctores y los no doctores; estándoles vetados a estos últimos, de partida, el desempeño de los órganos unipersonales de cierto nivel⁷ y quedando reducidos a una mínima participación en los órganos colegiados de representación⁸ de la universidad. En definitiva, y para ir ciñendo el ámbito de nuestro estudio, una tesis doctoral debe aunar dos elementos esenciales: el aprendizaje y la investigación.

De otro lado, la normativa específica de las enseñanzas oficiales de doctorado, regulada por Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, no define el

ciembre, de Universidades, parcialmente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (en lo sucesivo, LOU).

⁷ Arts. 19, 20, 21, 25 y 26 LOU. Se exceptúan el cargo de secretario general, dado que queda abierto a todos los funcionarios públicos que presten servicios en la universidad del grupo A1 —art. 22—, y el cargo de gerente, que es expresamente incompatible con el ejercicio de funciones docentes —art. 23—. Más curiosa parece la omisión del requisito de doctor para el desempeño del cargo de decano que comete el art. 24. Sin embargo, una lectura pausada del precepto nos conduce a la conclusión de una mala técnica legislativa más que a una omisión voluntaria, dado que la disposición no sólo desatiende el requisito lógico de estar en posesión del título de doctor, sino que además olvida adscribir al centro a los profesores y profesoras que deseen ser decano/a.

⁸ Arts. 16, 19 y 20.

concepto de tesis doctoral, si bien en su art. 13.1 ofrece los elementos necesarios que configuran una tesis doctoral:

«La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito I+D+i⁹».

Partiendo de los rasgos indicados hasta este momento, podemos reseñar las notas características que han de guiar toda tesis doctoral:

— Trabajo original de investigación, que ha de ser novedoso y personal del doctorando;

— que incorpora en sucesivas fases un planteamiento y delimitación del problema objeto de investigación; el desarrollo del marco teórico o conceptual en el que se mueve; la formulación de la hipótesis; demostración y argumentación, y, por último, el análisis y resultados con sus conclusiones;

— que las conclusiones deben aportar a la ciencia y al saber nuevos conocimientos o informaciones sobre el tema elegido, amparadas en el rigor científico;

— para ello, el doctorando ha seguido un recorrido suficientemente amplio del campo científico elegido y ha pasado revista a toda la bibliografía relevante de la materia;

— todo lo cual el doctorando debe redactar y exponer en un documento formal: la tesis, que

⁹ Investigación, desarrollo e innovación.

defenderá públicamente ante la comunidad científica y específicamente ante un grupo colegiado de doctores especialistas en el área de conocimiento, quienes analizarán la presentación del problema, método de investigación y conclusiones, y, con fundamento en la réplica que hagan de la sustentación, evaluarán al sustentante para decidir si le otorgan o no el grado de doctor¹⁰.

Con lo dicho, resulta notorio que las tesis doctorales son creaciones originales del género científico. Son además obras literarias, en cuanto que están expresadas mediante lenguaje escrito. Pues del Convenio de Berna¹¹ y de su art. 2 resulta —a los efectos que ahora nos ocupan— que los términos «obras literarias y artísticas» comprenden todas las producciones en el campo literario, cientí-

¹⁰ De ahí que Umberto Eco proporcione una definición práctica y poco científica de la tesis al decir que es «un trabajo mecanografiado de una extensión media que varía entre las cien y las cuatrocientas páginas, en el cual el estudiante trata un problema referente a los estudios en que quiere doctorarse». U. Eco, *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*, Gedisa, Barcelona, 1997, p. 14.

¹¹ Véase art. 2 del Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886, «Propiedad intelectual: protección de obras literarias y artísticas», revisado en París el 24 de julio de 1971, Instrumento de ratificación de 2 de julio de 1973.

Literarias en cuanto que emplea la lengua escrita como medio de expresión. «Lo escrito —afirma Rogel Vide—, sea de ficción o no, científico o no, es literario». Así en C. ROGEL VIDE, «Tesis doctorales y propiedad intelectual», en *IX Curso de régimen jurídico de universidades. Universidad de Sevilla, 16 a 18 de mayo de 2007*, Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 2008, p. 277.

fico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos. Si tenemos en cuenta la letra del art. 10.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril:

«1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas¹² expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza»¹³,

podremos concluir con total seguridad que las tesis doctorales son hecho generador de la propiedad intelectual. En efecto, la protección que dispensa la Ley abarca cualquier creación original, sea cual sea su soporte, que merezca ser amparada por constituir una creación intelectual digna de serlo por su originalidad; originalidad que ha sido resaltada con profusión por la STS de 26 de octubre de 1992 (RJ 1992\8286) y seguida por el resto de la jurisprudencia. No sobra señalar que el requisito de «originalidad» ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos dife-

¹² La creación científica incluye las ciencias exactas, naturales, humanas y sociales.

¹³ Véase art. 2 del Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1986, ya citado.

rentes: subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se concibe obra original cuando ésta refleja la personalidad del autor, con sus rasgos definitorios que convierte la obra en algo individualizado. Y desde un punto de vista objetivo se considera la originalidad como «novedad objetiva» que incorpora un cierto nivel de singularidad y novedad que antes no existía, puesto que no se protege lo que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural o que está al alcance de todos¹⁴. En términos de la SAP de Barcelona de 10 de marzo de 2000 (AC 2000\325), la originalidad concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce. Debe reunir, por tanto, los caracteres de singularidad, individualidad y distinguibilidad, con formación original y con sentido expositivo personal. Es más, tal y como recoge la SAP de Islas Baleares de 30 de julio de 2010 (AC 2010\1442), hoy día, debido a que los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor (hay obras en las que no se advierte un mínimo rastro de la personalidad del autor), unido al reconocimiento del autor de derechos de exclusiva, la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea. Esta concepción objetiva permite destacar el factor de reconocibilidad o diferenciación

¹⁴ SSTS de 20 de febrero y 26 de octubre de 1992 (RJ 1992\1329 y RJ 1992\8286), de 17 de octubre de 1997 (RJ 1997\7468) y de 26 de noviembre de 2003 (RJ 2003\8098).

de la obra, imprescindible para atribuir un derecho en exclusiva.

La originalidad, además de ser seña de la investigación¹⁵, es la causa atributiva de la propiedad intelectual al doctorando por el solo hecho de su creación (art. 1 LPI en relación con el art. 5), y está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al mismo la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley (art. 2). Y para que desde un punto de vista legal le pueda ser adjudicada esa propiedad de autor con los derechos que ello comporta es necesario que el resultado de la investigación se halle plasmado en la forma exterior, perceptible por los sentidos, que constituye la propia tesis.

Sobre estas pautas pivotará el presente trabajo.

¹⁵ «Los investigadores deben hacer todo lo posible para garantizar que su labor sea relevante para la sociedad y no duplique otra realizada previamente por otros», de la Carta Europea del Investigador, «Responsabilidad profesional».

II. LA OBRA SERÁ TUYA, PERO LA INVESTIGACIÓN ES MÍA

La investigación desarrollada debe plasmarse en un manuscrito: la tesis doctoral. Hemos apuntado ya que ese manuscrito, ese libro, constituye el objeto de la propiedad intelectual. En él se recogerán escrupulosamente los datos o materiales y el proceso de indagación que conduce a los resultados, con la expresión última de las conclusiones.

1. ENTRE LA IDEA Y LA OBRA

De la definición del objeto de la propiedad intelectual que ofrece el art. 10.1 LPI se desprende la exigencia de originalidad y creatividad para que una obra sea considerada objeto de la propiedad intelectual y protegida por la legislación reguladora de la misma. Esta exigencia de originalidad requiere un mínimo nivel de singularidad y novedad, de altura creativa suficiente [STS de 24 de junio de 2004 (RJ 2004\4318)], que, no

obstante, ha sido relativizada por el Tribunal Supremo a fin de proteger productos o servicios integrados en el tráfico mercantil que incorporan creaciones de escaso nivel [por ejemplo, SSTs de 30 de enero de 1996 (RJ 1996\540), caso del folleto de las mamparas de baño, y de 13 de mayo de 2002 (RJ 2002\6744), caso de los anuncios por palabras].

El precepto se completa con la doctrina y jurisprudencia, prácticamente unánimes, conforme a la cual la legislación de propiedad intelectual protege solamente la forma utilizada para la exteriorización de la obra en la medida en que la misma, y sólo ella, constituya una creación original. O lo que es lo mismo, la LPI protege la obra creativa y original, pero no la idea.

«No importa la idea, ni si los datos históricos reflejados eran conocidos o novedosos, lo relevante es la forma original de la expresión —exposición escrita—».

Así lo advierte el Tribunal Supremo¹, al tiempo que resalta «el propio y personal sentido expositivo del autor». Lo relevante, tanto para la doctrina como muy especialmente para la jurisprudencia, no son las ideas, ni los datos históricos, matemáticos o de investigación que se incorporan al trabajo, ni tampoco lo es el estilo seguido o creado por el autor, sino la exteriorización creativa literaria. Por este motivo, no constituye requisito para la protección a través del derecho

¹ STS de 26 de noviembre de 2003 (RJ 2003\8098).

de autor que la obra haya alcanzado un determinado nivel de calidad o mérito [SAP de Islas Baleares de 30 de julio de 2010 (AC 2010\1442)]. Y éste es el sentido de la SAP de Barcelona de 10 de marzo de 2000 (AC 2000\325) cuando nos recuerda que:

«No es, en la esfera del derecho de autor, la circunstancia de la novedad la que otorga a la obra creada el carácter digno de protección (como ocurre en la parcela de la propiedad industrial), sino la nota de originalidad de la misma».

Es evidente que al hablar de investigación la LPI nos sumerge en procélosas aguas, pues la investigación es un largo y duro proceso cuyos resultados se publican en revistas científicas, normalmente a través de artículos breves y concretos en los que la redacción o expresión formal cuenta poco, incluso muy poco, siempre y cuando sea inteligible. A la sociedad en general, y a la comunidad científica en particular, lo único que le interesa es la conclusión de los resultados, las novedades que se revelan en las publicaciones científicas, y quién o quiénes son los padres del descubrimiento. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico esa paternidad adolece de una escasa protección. Al menos, lo único que resguarda la normativa de los derechos de autor es la redacción de aquellos artículos científicos; de ahí que se alcen voces de la doctrina proponiendo, *de lege ferenda*, la defensa de los descubrimientos científicos a través de una propiedad científica, distinta de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial.

Lo cierto es que la legislación sobre propiedad intelectual no protege las ideas, conocimientos o habilidades transmitidos en la obra, sino la forma de transmitirlos. La propia investigación carece del concepto esencial de «obra». Como dice AVILÉS CARCELLER², estamos ante una materia líquida que hace falta poner en un recipiente para darle forma. Y de este modo, aun a pesar de que la creación científica (manifestación de la obra literaria) se relaciona esencialmente con la obtención de información, el descubrimiento de teorías, sistemas y métodos, esta parte esencial carece de protección a través de la propiedad intelectual. Lo que es susceptible de propiedad intelectual, y, por tanto, de protección a través de la LPI, es la «obra» literaria, artística o científica, pero no las ideas, los conocimientos o la información expresadas a través de tales obras.

Es así que el art. 9.2.º del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Anexo 1-C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (conocido abreviadamente como ADPIC), reproduciendo literalmente lo previsto en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor aprobado por la Conferencia Diplomática de Ginebra de diciembre de 1996, establece que:

² R. AVILÉS CARCELLER, «La investigación científica y su protección en nuestro ordenamiento a la vista de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de enero de 2004», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 621 (Comentario), Pamplona, 2004.

«La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí».

Así se ha pronunciado nuestra jurisprudencia de forma reiterada. Entre muchas, cabe citar la STS de 7 junio de 1995 (RJ 1995\4628), que juzga erróneo considerar

«que el supuesto “contenido pedagógico” de una obra impresa puede ser protegible con carácter de exclusiva mediante la legislación sobre propiedad intelectual».

Debo señalar que la mención legal y su desarrollo doctrinal no son caprichosos, pues las simples ideas se consideran patrimonio común de la humanidad y fuente del progreso y del desarrollo cultural. Otra opción podría representar un freno al avance científico y cultural, y libertades como las de expresión, creación, investigación o enseñanza podrían verse amenazadas si se permitiera su monopolio por un sujeto³. Y lo que es propiedad de todos, a todos debe revertir, no siendo las ideas susceptibles de apropiación personal ni objeto de tutela dentro de la órbita de los derechos de autor, cualquiera que fuere su grado de originalidad, por más que la doctrina se haya esforzado en buscar mecanismos de protección a fin de impedir que los resultados del esfuerzo intelectual de un tercero no susceptibles de protección por el derecho de autor o por cualquier otro tipo de derecho de exclusiva puedan ser aprovechados

³ SAP de Barcelona de 23 de enero de 2004 (AC 2004\113).

por terceros sin ninguna contraprestación⁴. Para que pueda gozar de dicha protección es necesario que la «idea» como tal se haya plasmado de forma relativamente estructurada en algún medio de expresión formal.

Partiendo de lo expuesto, y siguiendo las líneas esbozadas en la jurisprudencia citada, se descarta cualquier posibilidad de reconocer un derecho de exclusiva sobre las teorías, los conocimientos o las ideas contenidos en los documentos. En esta línea argumental, la única «obra» que puede entenderse objeto de la propiedad intelectual son los manuscritos propiamente dichos. Podría plantearse hasta qué punto un método original obtenido en la investigación o una fórmula matemática ideada podría considerarse como una «obra» protegible por la LPI. Sin embargo, para poder entrar a considerar esta opción sería necesario que tal fórmula o método, lejos de ser una imputación genérica, estuviera expresado de un modo mínimamente detallado en el manuscrito de la tesis doctoral y tuviera cierto grado de complejidad y originalidad. De reunir estos requisitos, se cumplen las exigencias legales para su protección intelectual: se reputará suficiente para que se considere como parte de la «obra» objeto de propiedad intelectual y su reproducción podrá ser causa de vulneración de los derechos de propiedad intelectual por plagio parcial, más allá de las legítimas citas y reseñas que contempla el art. 32,

⁴ *Ibid.*

cuya protección en el ámbito académico no es tan intensa como en otros de la actividad humana [SAP de Granada de 14 de mayo de 2001 (JUR 2001\225077) y SAP de Madrid de 27 de noviembre de 2002 (JUR 2002\110820)].

No es suficiente, por el contrario, alegar un contenido científico del que se desprenden ideas, conocimientos, información, «descubrimientos» o sistemas referidos en la tesis mantenida. Las invenciones y descubrimientos podrán ser objeto de la propiedad industrial, pero no de la intelectual y su normativa reguladora, pues la intelectual, reitero, protege la forma concreta, textos, gráficos y dibujos, en que son desarrollados en la obra en cuestión. La investigación, por su parte, carece de una protección propia.

Con esta contundencia, y haciéndose eco de doctrina del Tribunal Supremo, se pronuncia la SAP de Madrid de 11 de enero de 2007 (AC 2007\1041):

«En lo demás, se observa que las obras emplean formas distintas para una misma idea, y que en todo caso lo que se observa en ambas obras es una coincidencia de ideas en diversos aspectos, lo cual parece en algunos casos inevitable al referirse ambas a un campo del conocimiento, el estudio de la personalidad humana aplicada a la actividad empresarial, donde existe un tronco común de conocimientos. En todo caso, tal coincidencia de ideas es indiferente a los efectos de las acciones de protección de los derechos de propiedad intelectual ejercitadas por la parte actora, por no ser las ideas objeto protegido por la propiedad intelectual».