

GUIA
SOBRE LA PROTECCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL CONEIXEMENT A LA UAB

INTRODUCCIÓ

• LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL A LA UAB	3
• FUNCIO DE LA UNITAT DE PROTECCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL CONEIXEMENT	3
• DADES DE CONTACTE	3

PROTECCIÓ DEL CONEIXEMENT

• PROTEGIR O DIVULGAR LLIUREMENT?	4
• A QUI PERTANY LA INVENCIÓ?	4
• QUI HO PAGA?	4
• TIPUS DE PROTECCIÓ	4
• QUÈ ES POT PATENTAR?	5
• REQUISITS PER A PATENTAR	5
• PROCÉS QUE SEGUEIX UNA SOL·LICITUD DE PATENT	6
• QUÈ HA DE FER L'INVENTOR/INVESTIGADOR?	6
• ACORD DE TRANSFERÈNCIA DE MATERIAL DE RECERCA	8
• ACORDS DE CONFIDENCIALITAT	8

EXPLOTACIÓ DEL CONEIXEMENT

• TRANSFERIR LA TECNOLOGIA	9
• BENEFICIS QUE S'OBTENEN DE LA TRANSFERÈNCIA DE LA TECNOLOGIA	9

INTRODUCCIÓ

LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL A LA UAB

La política i la gestió de la propietat intel·lectual i industrial a la UAB ve determinada per la Normativa de Patents de la UAB i pel seu model de gestió (Annex II a aquest document).

En el funcionament executiu, l'Àrea d'Investigació i de Desenvolupament, a través de la seva Unitat de Protecció i Explotació del Coneixement, és la responsable de gestionar la propietat intel·lectual i industrial de la universitat, en dependència del Vicerectorat d'Investigació i del Vicerectorat de Projectes Estratègics.

FUNCIÓ DE LA UNITAT DE PROTECCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL CONEIXEMENT

La Unitat de Protecció i Explotació del Coneixement es troba integrada dins l'Àrea d'Investigació i de Desenvolupament, i és una eina que es posa a disposició de la comunitat d'investigadors de la UAB i la seva Esfera per assessorar-los i donar-los suport en la protecció i explotació de resultats obtinguts en la seva activitat de recerca. Per tant, la Unitat té com a objectiu, en col·laboració amb els investigadors, identificar, avaluar, protegir i comercialitzar aquells resultats de recerca que puguin ser transferits als sectors productius/industrials. També té com a objectiu la gestió de la propietat intel·lectual i industrial generada per part dels investigadors de la Universitat.

DADES DE CONTACTE

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Àrea d'Investigació i de Desenvolupament
Unitat de Protecció i Explotació del Coneixement
Edifici A – Campus de la UAB
E-08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. (+34) 93 581 34 44 – Fax (+34) 93 581 20 23
gestió.patents@uab.es
www.recerca.uab.es/patents

PROTECCIÓ DEL CONEIXEMENT

PROTEGIR O DIVULGAR LLIUREMENT?

La qüestió sobre si s'ha de protegir una invenció i per tant obtenir un dret d'exclusivitat sobre aquesta, o si s'ha de fer accessible al públic sense restriccions té consideracions comercials. Un dels objectius de la recerca que es duu a terme a la universitat és que aquesta beneficiï a la societat. Una forma de fer-ho és que la recerca es converteixi en productes comercials que arribin al mercat i, per tant, al públic. Degut a que la universitat no durà a terme tasques industrials o comercials, els resultats d'aquesta recerca s'han de transferir a empreses que puguin convertir-los en productes i serveis concrets. Es requereix una elevada inversió per a dur a terme el desenvolupament d'un producte i, perquè les empreses facin aquesta inversió, cal que aquestes tinguin garanties que el producte no podrà ser copiat pels seus competidors un cop sigui al mercat. D'aquesta manera, el fet de protegir una invenció facilita que hi pugui haver empreses que estiguin interessades en continuar desenvolupant-la, mentre que si aquesta es divulga lliurement, difícilment hi haurà algú que faci la inversió necessària per a convertir-la en un producte concret.

Per altra banda, s'ha de tenir en compte que les patents són documents públics que necessàriament es publiquen poc després de que s'hagin sol·licitat, amb el que s'assegura que la tecnologia no es manté en secret i, per tant, es facilita el progrés tecnològic.

A QUI PERTANY LA INVENCIÓ?

Segons la llei de patents vigent, correspon a la Universitat la titularitat de les invencions realitzades pels professors en el desenvolupament de la seva tasca de recerca a la Universitat. Per a aquells inventors que no tinguin una relació contractual amb la Universitat (per exemple becaris), la Universitat Autònoma de Barcelona cercarà un acord de cessió de drets amb aquestes persones per a que la titularitat sigui de la Universitat i així gestionar la protecció i comercialització de la invenció, a més de fer-se'n càrrec de les despeses, a canvi d'una part dels beneficis que se'n puguin derivar. En tots dos casos, l'inventor té dret a una part dels beneficis que es puguin obtenir en l'explotació de la invenció.

QUI HO PAGA?

Quan la invenció és propietat de la Universitat, és aquesta qui es fa càrrec de totes les despeses relacionades amb la sol·licitud de la patent. Si la titularitat és compartida amb altres institucions, la Universitat cercarà signar acords de copropietat on quedi recollit la diferent participació de cada institució i les despeses que ha d'afrontar cada una.

TIPUS DE PROTECCIÓ

Els *drets d'autor* protegeixen creacions originals expressades en qualsevol mitjà. Inclouen les obres artístiques, musicals i dramàtiques, i els enregistraments d'àudio i vídeo. No hi ha necessitat de fer cap sol·licitud ja que el dret s'obté automàticament des de el moment de la creació, tot i que en determinats casos pots ser interessant fer un dipòsit per a registrar la creació de l'obra.

- És el mètode que habitualment s'utilitza per a protegir programes d'ordinador

Les *patents* son un títol de propietat industrial atorgat per l'Estat per mitjà del qual es confereix un dret a impedir que terceres persones o entitats explotin la invenció que es troba sota la protecció de la patent. A canvi, la invenció es fa pública i es paguen taxes a les corresponents oficines de patents. Les patents son el mitjà de protecció de les invencions tècniques, s'han de sol·licitar i tenen una vigència de 20 anys.

Els *dissenys industrials* serveixen per a protegir la forma o l'aspecte d'un producte tridimensional o bidimensional. No serveix per a protegir el contingut o la funció.

Les *marques* son títols que protegeixen un signe susceptible de ser objecte de representació gràfica que serveix per a distingir productes o serveis. S'utilitzen per a identificar l'origen dels productes on s'apliquen i per a associar un estàndard de qualitat als bens o serveis que duen aquesta marca.

S'entén com a *konw-how* o *secret industrial* la informació de tipus tècnica que es manté confidencial de forma deliberada.

QUÈ ES POT PATENTAR?

Hi ha dos tipus bàsics de categories en les que es poden situar les invencions a patentar, aquelles que es refereixen a una entitat física (un producte o un aparell), i aquelles que fan referència a una activitat (un procés o un ús).

El primer grup inclou substàncies i composicions (per exemple, un compost químic o una mescla de compostos) així com macromolècules, productes microbiològics (per exemple, microorganismes i línies cel·lulars) i matèria biològica (informació genètica i plantes i animals transgènics) a més de qualsevol producte físic (per exemple, un aparell electromecànic).

El segon grup inclou tots els tipus d'activitats en les que està implicat l'ús d'algun material per a efectuar un procés. L'activitat es pot exercir sobre productes materials, sobre energia, sobre altres processos (com processos de control) o sobre organismes vius (per exemple, procediments i mètodes de síntesi, d'extracció o aïllament, d'obtenció, de fabricació o manipulació, usos de productes químics amb una intenció, etc.).

REQUISITS PER A PATENTAR

Per a que una invenció sigui patentable ha de complir els següents criteris:

Novetat: La invenció ha de ser nova. O sigui, no s'ha d'haver fet pública abans de la data de sol·licitud de la patent. Això no implica que tota la invenció hagi de ser nova, si no que també son patentables **millors** o **usos diferents** d'una invenció ja coneguda. Cal anar amb compte en publicar o divulgar la pròpia invenció o part d'aquesta abans de fer la sol·licitud de la patent, ja que d'aquesta manera es perd la possibilitat de patentar.

- Els productes naturals son patentables, tant si es descobreixen per primer cop com si s'aïllen per primera vegada. Una descripció general tampoc destrueix la novetat d'una realització específica sempre que no s'hagi descrit concretament (per exemple, un compost concret dins d'una fórmula de Markush). També es patentable el descobriment d'un nou ús per a un compost ja conegut i que se sabia que tenia un ús diferent.

En determinats països (Estats Units, Canadà, Austràlia i Japó) hi ha un període de gràcia, pel qual les publicacions que hagi pogut fer el propi inventor no afecten a la novetat durant un període limitat de temps (entre 6 mesos i 1 any).

Activitat inventiva: La invenció no ha de ser òbvia respecte a l'estat de la tècnica, o sigui, respecte a tot allò que es coneix en aquell camp en el moment de fer la sol·licitud.

Aplicació industrial: L'objecte de la patent ha de poder ser fabricat o utilitzat en qualsevol tipus d'indústria, incloent l'agrícola. Per tant, queden excloses les invencions abstractes (descobriments, teories científiques, mètodes matemàtics) o no tecnològiques (creacions artístiques o mètodes de presentar informació).

- Per exemple, no seria patentable la teoria de la semiconductivitat però si que es podrien patentar dispositius semiconductors i els processos de fabricació dels mateixos.

De totes maneres, fins i tot allò que no és patentable pot tenir valor comercial i ésser comercialitzat de forma efectiva sense que estigui protegit mitjançant una patent.

PROCÉS QUE SEGUEIX UNA SOL·LICITUD DE PATENT

La major part de les sol·licituds de patent es presenten en primer lloc a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), obtenint d'aquest manera una data de prioritat. Aquesta data permet gaudir d'un període de 12 mesos abans de decidir si es vol estendre la sol·licitud a l'estranger, ajornant la despesa que això comporta. Si en aquests 12 mesos hi ha hagut interès comercial per part d'empreses, llavors es pot considerar cercar protecció en altres països mitjançant una sol·licitud internacional o PCT. Aquesta via permet gaudir d'un període addicional de 18 mesos abans de la fase nacional, que consisteix en sol·licitar individualment la patent en cada un dels països on es vulgui tenir protecció, procés que comporta una despesa força elevada (taxes, traduccions, agents, etc.). Aquesta última etapa només s'ha d'afrontar si hi ha una empresa disposada a fer-se càrrec dels costos.

La UAB segueix un model de gestió que està recollit com a Annex a la Normativa de Patents de la UAB.

QUÈ HA DE FER L'INVENTOR/A-INVESTIGADOR/A?

Un primer element necessari en aquest pas és que l'equip investigador identifiqui que un aspecte de la seva recerca tingui elements nous que puguin esdevenir en productes o serveis que cobreixin les necessitats del mercat, i que per tant sigui important protegir-los. Com a guia general, si es detecta que allò que s'està investigant es nou i potencialment útil caldria posar-se en contacte amb la *Unitat de Protecció i Explotació del Coneixement* sobre aquesta possible invenció per a estimar si es susceptible a ser protegida.

També, des de l'Àrea de Investigació i de Desenvolupament es volen posar en marxa accions que donguin suport als investigadors a l'hora d'identificar el possible interès comercial/industrial d'allò que s'està fent.

Per a posar-se en contacte amb la *Unitat de Protecció i Explotació del Coneixement* sobre una invenció potencial cal omplir el breu qüestionari *formulari de descripció d'invenció*, que es pot trobar a www.recerca.uab.es/patents. Aquest formulari, un cop omplert, queda registrat i es fa una primera avaluació sobre la patentabilitat i el valor comercial conjuntament amb l'inventor, en una posterior entrevista personal. També es tenen en compte els costos de protecció de la invenció i l'existència de dates límit, a més d'establir els inventors implicats i a qui pertanyen els drets i la titularitat de la invenció.

Si es considera que és viable i d'interès patentar la invenció es procedeix a fer una avaluació detallada de la patentabilitat. Si aquesta és favorable, es presenta una sol·licitud de patent, que es redacta amb col·laboració amb el propi inventor.

Normalment la Universitat subcontracta aquesta redacció a agents de patents externs especialitzats en el tema específic que es tracti, tot i que des de la Unitat de Protecció i Explotació del Coneixement es durà a terme una supervisió del procés.

La patent es pot sol·licitar tant aviat com es tinguin les primeres dades experimentals que permetin entreveure que la invenció serà viable o es pot esperar a que la invenció s'hagi avaluat amb més detall. En cas d'invençions electromecàniques, es pot començar a redactar una sol·licitud de patent quan tinguin els primers plànols o esquemes tècnics de la invenció, sense que sigui necessari esperar a construir un prototip.

La primera opció (sol·licitar la patent tant aviat com sigui possible) és adequada quan el camp en el que es troba la invenció és molt actiu i hi ha moltes empreses o centres de recerca investigant aquesta tecnologia (d'aquesta manera es busca protegir la invenció abans que altres ho facin o ho publiquin).

La segona estratègia (esperar a que la invenció estigui més madura, possiblement quan l'article científic en que es presenten els resultats ja està redactat i fins i tot acceptat) s'aplica quan no hi ha competidors molt actius en el camp en qüestió. D'aquesta manera la redacció de la patent es pot realitzar de forma més acurada i, a més, es pot aprofitar la posterior publicació de l'article com a un mitjà per a donar a conèixer la invenció patentada.

Sempre que la invenció no s'hagi fet pública i es vulgui donar a conèixer a terceres parts (empreses interessades, altres investigadors de centres de recerca, etc.), tant si la invenció ja s'ha patentat com si encara no s'ha sol·licitat la patent, cal signar un *acord de confidencialitat*. Si encara no s'ha sol·licitat la patent per a no perdre aquest dret (segons el requisit de novetat) i si ja s'ha sol·licitat la patent per a no perdre la possibilitat d'abandonar-la i presentar una altra sol·licitud (modificada o no), el que proporciona una nova i posterior data de prioritat.

En el procés de redacció de la sol·licitud normalment serà el propi inventor el que redacti els exemples que s'han d'incloure a la memòria. L'inventor només haurà de redactar la descripció de la invenció, o sigui, el procediment i els resultats obtinguts (preferentment en anglès), tot i que això no ha de suposar una feina addicional ja que, si es té intenció de publicar aquella matèria, en principi es pot aprofitar la redacció de l'article corresponent (tal com ja s'ha comentat, tot i que pot ser convenient començar a redactar l'article abans de sol·licitar la patent, és imprescindible que aquesta sol·licitud es faci abans de la publicació de l'article per no perdre el dret a patentar).

Un cop presentada la sol·licitud comença el procés de cerca de parts interessades en l'adquisició d'aquesta tecnologia. Com ja s'ha comentat, en aquest punt ja es pot divulgar la invenció sense que aquest fet afecti la possibilitat de patentar, i en la majoria de casos pot ser interessant fer-ho ja que això pot permetre detectar possibles empreses interessades. De totes maneres, si abans de fer la primera publicació es vol mostrar la sol·licitud de patent a una empresa interessada, cal signar prèviament un *acord de confidencialitat* ja que així es manté la novetat i sempre es pot abandonar la sol·licitud de patent per a presentar-la de nou (generant d'aquesta manera una nova data de prioritat i, si s'escau, incloent-hi més informació). La *Unitat de Protecció i Explotació del Coneixement* pot proporcionar un model d'acord de confidencialitat i ajudar en la seva redacció a aquells que ho sol·licitin.

ACORD DE TRANSFERÈNCIA DE MATERIAL DE RECERCA

Un *acord de transferència de material de recerca* (*material transfer agreement*) serveix per a regular l'intercanvi de productes químics i material biològic (incloent línies cel·lulars, vectors, nucleòtids, proteïnes, bacteries, etc.) entre dues parts amb finalitats de recerca, i estableix els drets d'aquestes dues parts (límits d'ús, drets que se'n poden derivar, etc.). Quan es vulgui enviar material d'aquest tipus a una empresa o a un centre acadèmic amb finalitats no comercials, convé contactar amb la *Unitat de Protecció i Explotació del Coneixement* per a assegurar els drets de l'inventor i de la Universitat i la protecció que s'hagi d'establir en cada cas.

ACORDS DE CONFIDENCIALITAT

Com ja s'ha comentat, degut a que el sistema de patents es basa en la novetat, una publicació o divulgació de la invenció pot afectar el dret a sol·licitar la corresponent patent.

És per això que si la invenció **no s'ha fet pública** i es vol donar a conèixer a terceres parts (empreses interessades, altres investigadors de centres de recerca, etc.), **tant si la invenció ja s'ha patentat com si encara no s'ha sol·licitat la patent**, cal signar un acord de confidencialitat per a no perdre aquest dret (segons el requisit de novetat) i, si ja s'ha sol·licitat la patent, per a no perdre la possibilitat d'abandonar-la i presentar una altra sol·licitud (modificada o no), el que proporciona una nova i posterior data de prioritat.

EXPLOTACIÓ DEL CONEIXEMENT

TRANSFERIR LA TECNOLOGIA

Per a que una invenció protegida pugui arribar al mercat, i que per tant el resultat d'aquella activitat de recerca que l'ha generat retorni a la societat, cal que la universitat transfereixi aquesta tecnologia a terceres parts que puguin fer el desenvolupament final i la comercialització del producte. La universitat no realitza tasques d'expolotació comercial de les invencions que genera, i és per això que les patents s'han de transferir a les empreses perquè siguin aquestes les que facin aquesta explotació. Per tant, l'interès de la universitat es tenir una cartera de patents que s'hagin transferit o que estiguin en procés de transferir-se.

Hi ha diferents mitjans per a transferir tecnologia protegida. En el cas d'invencions patentades, el més habitual consisteix en una **llicència** (exclusiva o no exclusiva) dels drets que es deriven de la patent de la invenció, on la empresa que adquireix la llicència té el dret de produir, utilitzar o vendre l'objecte de la patent i la universitat continua essent la titular de la patent i es fa càrrec de les taxes i d'altres contingències que sorgeixin, o una **cessió**, on la empresa que adquireix la tecnologia adquireix també la titularitat de la patent o de la sol·licitud de patent.

BENEFICIS QUE S'OBTENEN DE LA TRANSFERÈNCIA DE LA TECNOLOGIA

L'objectiu final de la recerca que es du a terme a la universitat es que tot aquest coneixement acabi beneficiant a la societat. Mitjançant la transferència de tecnologia, per exemple a través de la llicència o cessió de patents, s'aconsegueix que les empreses duguin a terme la inversió necessària per a fer el desenvolupament final del producte, i per tant que la invenció es tradueixi en productes comercials que arriben al mercat. Una patent també es quelcom que dona prestigi i permet establir vincles amb les empreses. Per últim, l'explotació comercial d'una invenció genera uns beneficis i aquests, com a conseqüència dels contractes de llicència o cessió, poden retornar parcialment a la universitat per a iniciar o continuar altres projectes d'investigació.

La normativa sobre patents de la Universitat Autònoma de Barcelona estableix la següent distribució dels ingressos derivats de la explotació o cessió d'una patent:

% dels beneficis	
33	investigador(s)
30	fons comuns de la UAB
12	fons de manteniment de patents
10	departament del(s) investigador(s)
15	grup(s) de recerca del(s) investigador(s)

Addicionalment, està ben establert que la transferència de tecnologia a través de patents des de les universitats i centres de recerca a les empreses del seu voltant fomenta l'economia, ajudant a crear més riquesa i llocs de treball.

Universitat Autònoma de Barcelona
Vicerectorat d'Investigació i Vicerectorat de Projectes Estratègics
Àrea d'Investigació i de Desenvolupament
Unitat de Protecció i Explotació del Coneixement
© 2003

Versió 7, del 2 de desembre de 2003