

Normativa de Propietat industrial i intel·lectual

(Acord del Consell de Govern de 5 de juny de 2013)

Preàmbul

La propietat industrial i intel·lectual té una rellevància especial en el món universitari davant dels nous reptes i realitats, perquè la universitat ha de ser capaç de combinar la creació de coneixements científics, tècnics i humanístics amb la transmissió d'aquests coneixements, i això requereix protegir-los de manera adequada per a fer-ne una difusió òptima.

De l'activitat de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es poden generar resultats als quals sigui aplicable la legislació en matèria de propietat intel·lectual i de propietat industrial.

La reforma recent del marc jurídic de la recerca pública, promoguda per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible i per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, ha incidit especialment en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Cal fer una menció especial a l'article 80.5 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, en virtut del qual els drets de propietat industrial i intel·lectual dels quals sigui titular la universitat com a conseqüència de les tasques desenvolupades pel personal en les seves funcions formen part del patrimoni de la universitat.

Així mateix, en relació amb el personal docent i investigador de les universitats, aquesta matèria queda inclosa en el catàleg de drets i deures previstos en la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Així, el personal docent i investigador té dret a ser emparat pel que fa a l'autoria o coautoria dels treballs científics (art. 14.1.c) i a participar en els beneficis derivats de l'explotació eventual dels resultats de la recerca (art. 14.1.f), però també té l'obligació de comunicar a la universitat totes les troballes, els descobriments i els resultats susceptibles de protecció jurídica i de col·laborar en els processos de protecció dels resultats esmentats (article 15.1.b).

Tot això reforça la necessitat de les universitats de protegir i fomentar l'explotació de la propietat industrial i intel·lectual en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixement que el seu personal dugui a terme.

La present normativa permet fer un pas endavant respecte de la normativa que deroga (Normativa de patents i models d'utilitat de la UAB, aprovada per acord de la Junta de Govern de 30 de juny de 1993 i modificada per acord de l'òrgan esmentat de 30 de juny de 1996), ja que no només regula els drets de propietat industrial que emanen de la recerca de la universitat, tal com feia de manera parcial la normativa derogada, sinó que també incorpora la regulació dels drets de propietat intel·lectual.

Aquesta normativa respon a la voluntat de la UAB de fomentar les activitats de recerca dins la comunitat universitària, la implicació activa del personal de la Universitat i l'establiment de mecanismes per a l'explotació dels resultats derivats d'aquestes activitats (per a reforçar la posició de la UAB com a entitat capdavantera en la generació de nous projectes empresarials basats en la innovació) i dels resultats obtinguts en el marc de les col·laboracions de caràcter científic, tècnic o artístic desenvolupades amb altres entitats públiques o privades.

L'objectiu d'aquesta normativa és establir un marc jurídic adequat que doni, tant a la UAB com als membres de la comunitat universitària i als tercers amb qui col·labori la UAB, la seguretat jurídica necessària en el desenvolupament de projectes de recerca, i que faci partícip el personal investigador dels beneficis que es puguin obtenir per l'explotació comercial dels resultats de la seva activitat de recerca.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

La present normativa té per objecte determinar la titularitat dels resultats derivats de l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació del personal docent i investigador de la UAB en l'exercici de les seves funcions; establir el procediment de protecció dels resultats esmentats, i determinar la distribució dels beneficis de l'explotació comercial d'aquests.

Capítol I. Titularitat dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació a l'àmbit de la UAB

Article 2. Titularitat dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació a l'àmbit de la UAB

1. Correspon a la UAB la titularitat, així com els drets d'explotació, dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació obtinguts pel personal docent i investigador de la UAB com a conseqüència de les seves funcions.

2. Correspon a la UAB la titularitat, així com els drets d'explotació, dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació susceptibles de protecció pels drets de propietat industrial i obtinguts pel personal docent i investigador de la UAB com a conseqüència de les seves funcions. No obstant això, la UAB reconeix la condició d'inventor al personal que, d'acord amb la llei, tingui aquesta condició.

3. Correspon al personal docent i investigador de la UAB l'autoria dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació susceptibles de protecció pels drets de propietat intel·lectual que hagin obtingut com a conseqüència de les seves funcions, en els termes i amb l'abast previstos a la legislació sobre propietat intel·lectual. No obstant això, els drets d'explotació d'aquests resultats corresponen a la UAB, en els termes i amb l'abast previstos en la legislació sobre la propietat intel·lectual.

En cas que el resultat de la recerca, el desenvolupament i la innovació obtingut pel personal docent i investigador de la UAB com a conseqüència de les seves funcions sigui programari (*software*), la titularitat dels drets d'explotació d'aquest, així com del programa font i del programa objecte, corresponen, exclusivament, a la UAB. En cas que aquest programari sigui una obra col·lectiva d'acord amb la llei, la UAB en té l'autoria sempre que editi i divulgui el programari amb el seu nom.

Article 3. Obligació d'esmentar la UAB

En tot cas, i tret que la UAB es manifesti en sentit contrari, en qualsevol invenció o obra en què participi el personal docent i investigador de la UAB com a conseqüència directa o indirecta de les seves funcions, s'ha de fer referència a la vinculació amb la UAB. En aquest sentit, s'ha de fer constar de manera visible en totes les obres que són titularitat de la UAB l'esment següent: «© Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, any (...). Tots els drets reservats».

Capítol II. Procediment per a la protecció dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació

Article 4. Comunicació dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació, i gestió de la protecció dels resultats

1. En cas que el personal docent i investigador de la UAB desenvolupi resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació que puguin ser susceptibles de protecció, n'ha d'informar de manera immediata l'Oficina de Valorització i Patents (OVP) de la UAB, directament o mitjançant el responsable del seu grup de recerca, adjuntant tota aquella informació referent a la creació o la invenció desenvolupada que permeti a la UAB, en cas de considerar-ho oportú, iniciar els tràmits pertinents per a la protecció jurídica.

L'OVP, amb la informació rebuda, analitza a) la viabilitat, b) l'interès científic i c) les possibilitats d'explotació dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació, i, amb els assessoraments o els dictàmens que cregui convenient, determina les possibilitats i l'interès de protegir i comercialitzar els resultats esmentats i autoritzar-ne, si escau, la inscripció en els registres pertinents per a la protecció i l'explotació.

2. L'OVP ha de dur a terme les tasques de protecció dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació derivats de projectes propis de la UAB i, per a fer-ho, pot comptar amb la col·laboració de professionals externs. També ha d'informar oportunament sobre aquestes tasques el departament, l'institut, el centre d'estudis i de recerca o l'estructura de recerca en què el personal investigador autor o inventor tingui adscrita la seva activitat de recerca, a través de l'investigador o investigadora designat com a contacte.

3. En relació amb els resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació que la UAB estigui interessada a protegir, la Universitat ha de:

- a) Inscriure'ls als registres corresponents i mantenir aquests registres degudament actualitzats.
- b) Fer una difusió i una publicitat adequades en àmbits idonis, que no en desvirtuin la naturalesa.

4. En relació amb els resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació derivats de projectes de col·laboració amb altres entitats públiques o privades, la protecció s'ha de dur a terme conforme al que s'estableixi en els convenis subscrits entre les entitats col·laboradores i la UAB.

Article 5. Col·laboració del personal docent i investigador amb la UAB

1. El personal docent i investigador de la UAB que tingui la consideració d'autor o inventor dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació ha de col·laborar amb la UAB, o amb l'entitat en què s'hagin delegat les corresponents funcions, en tot allò que sigui necessari per a protegir adequadament els drets de propietat industrial i intel·lectual i, eventualment, la seva transferència.

2. En particular, l'obligació de col·laborar es pot estendre a la subscripció dels documents públics o privats que resultin adequats, en particular davant de qualsevol oficina nacional i estrangera competent en matèria de propietat industrial o intel·lectual (de manera enunciativa, però no limitadora: en oficines de patents i marques, registres de la propietat intel·lectual, etc.), per tal que la UAB, segons el cas, esdevingui o consti com a titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els resultats de la recerca, i pugui exercitar els drets que li corresponguin en virtut de la condició de titular a tots els efectes.

Article 6. Confidencialitat i divulgació dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació

1. Tota persona que participi en activitats de recerca en l'entorn de la UAB, independentment del tipus de relació que mantingui amb aquesta institució, ha de tractar de manera confidencial la informació relativa a qualsevol activitat de recerca, desenvolupament i innovació portada a terme a l'entorn de la UAB, i fer tots els esforços per assegurar aquesta confidencialitat, per tal de preservar els drets de la UAB o dels tercers que hi col·laborin en activitats de recerca, desenvolupament i innovació.

2. Una vegada s'hagi definit el procediment que s'ha de seguir per a protegir els resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació, el personal investigador ha d'acordar amb l'OVP els terminis de divulgació de la recerca i s'ha de comprometre a no dur a terme cap acte de difusió fins a la data que s'acordi, per no perjudicar-ne la protecció jurídica. En qualsevol cas s'assegura la lliure difusió dels resultats de recerca, tot i que s'estableix que aquesta difusió es faci coordinada amb l'OVP per a no perjudicar-ne la possible protecció.

3. En cas de desenvolupar projectes de recerca conjuntament amb altres entitats, la UAB ha de procurar incloure en els convenis reguladors respectius les polítiques relatives a la confidencialitat dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació portades a terme.

Article 7. Renúncia o abandonament dels drets de propietat industrial

1. En cas que la UAB no estigui interessada a tenir la titularitat d'un títol de propietat industrial o l'extensió internacional d'un dret de propietat industrial, i decideixi renunciar a sol·licitar-les o mantenir-les, ho ha de comunicar al personal inventor. En cas que aquests sí que hi estiguin interessats, la UAB els pot transferir el

dret esmentat, d'acord amb les condicions que acordi amb el personal inventor. No obstant això, en cas que la UAB hagi subscrit un contracte amb un tercer preveient a favor seu un dret preferent a assumir la titularitat dels resultats de la recerca, en cas de renúncia o abandonament per part de la UAB, és aplicable el que s'hagi previst en el contracte.

2. En cas que la UAB hagi abandonat o renunciat als seus drets en favor del personal inventor, aquest pot comercialitzar els resultats de la recerca sempre que l'activitat comercial no sigui contrària als principis rectors de la UAB.

3. La UAB es reserva el dret de participar en els beneficis obtinguts de l'explotació dels resultats de la recerca cedits al personal inventor, per un percentatge dels beneficis equivalent al cànon que percep dels convenis de recerca, tant en el cas que els explotin ells mateixos, com en el cas que els transfereixin o n'atorguin la llicència a tercers. A més, la UAB es reserva en tot cas el dret d'utilitzar els resultats de la recerca amb finalitats no comercials mitjançant una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'ús per a activitats de recerca. En qualsevol cas s'assegura la lliure difusió dels resultats de la recerca, tot i que s'estableix que aquesta difusió s'ha de fer coordinadament amb l'OVP per a no perjudicar la possible protecció dels resultats.

5. En cas de renúncia a favor del personal investigador, la UAB pot establir els mecanismes que cregui oportuns per a recuperar les despeses ocasionades per la gestió, la redacció, la tramitació o el manteniment del títol de propietat industrial.

Capítol III. Distribució dels beneficis de l'explotació comercial dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació

Article 8. Fórmules d'explotació dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació

La UAB pot explotar comercialment els resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació de la manera que cregui més oportuna per a complir les seves finalitats, procurant en tot cas que la societat tingui el màxim d'accés als nous coneixements i tecnologies i gestionant-ne l'explotació o la cessió amb criteris de rendibilitat i rigor màxims en l'ús.

Article 9. Distribució dels beneficis de l'explotació comercial

1. Els beneficis derivats de l'explotació comercial dels resultats de l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació desenvolupada en l'àmbit de la UAB es distribueixen d'acord amb la proporció següent:

- Un 33 % per al personal investigador de la UAB que té la consideració de creador o inventor.
- Un 15 % per als grups de recerca als quals pertany aquest personal investigador.
- Un 30 % per a fons comuns de la UAB.
- Un 12 % per al fons de manteniment de patents.
- Un 10 % per al departament.

2. No obstant el punt anterior, per al cas específic de publicacions i articles, els beneficis obtinguts per l'explotació comercial corresponen íntegrament als autors, sempre que aquests beneficis no superin els 20.000 euros, quantia a partir de la qual s'aplica el que s'ha establert en el punt anterior.

3. No obstant el que estableixen els punts 1 i 2 d'aquest article, en els casos en què l'explotació comercial impliqui secret industrial (*know-how*), marques, propietat intel·lectual referida a programes d'ordinador, bases de dades o transferència de material de recerca, i no impliqui altres modalitats de propietat industrial o intel·lectual diferents de les mencionades en aquest paràgraf, la distribució dels beneficis segons l'apartat 1 del present article s'estableix quan els beneficis superin la quantia de 20.000 euros. Per sota d'aquesta quantitat, els beneficis es distribueixen als grups de recerca als quals pertany el personal investigador després de deduir un percentatge equivalent al cànon que percep la UAB dels convenis de recerca.

4. No obstant el que estableixen els punts 1, 2 i 3 d'aquest article, en els casos en què els beneficis provenguin d'un *royalty* establert o derivat d'un conveni de recerca, com a conseqüència d'un pacte en el mateix conveni

segons el qual la UAB ha de percebre un *royalty* sobre l'explotació del resultat de la recerca, el repartiment de beneficis és el que estableix l'apartat 3 de l'article.

5. En cas que hi hagi més d'un creador o inventor, la UAB ha d'abonar l'import corresponent a cada una d'aquestes persones, segons un document escrit per tots els interessats que estableixi els percentatges de contribució de cada inventor, o bé una resolució judicial o arbitral en què es determini la participació de cadascun d'ells. En cas que no hi hagi una declaració en el sentit contrari, es considera que la participació és a parts iguals.

6. Els drets econòmics reconeguts als creadors o inventors dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació no es poden cedir a tercers que no hagin participat en l'execució del projecte que ha originat els resultats esmentats, tret que no sigui per acord exprés amb la UAB o perquè ho requereixi una disposició legal o una resolució judicial o administrativa.

7. Als efectes previstos en l'article present, s'entén per *beneficis* la diferència entre els conceptes següents:

— Els ingressos bruts obtinguts per la UAB en l'explotació dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació, que inclouen els pagaments rebuts per l'empresa que els exploti i els ingressos derivats d'una renúncia eventual dels cotitulars dels resultats esmentats.

— Les despeses directament imputables a la protecció, la valoració i el desenvolupament dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació (incloent-hi, a títol exemplificatiu però no limitador, les despeses per serveis intermediaris, advocats, agents de patents, etc.).

8. La distribució dels beneficis obtinguts per l'explotació comercial dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació de projectes duts a terme conjuntament amb tercers, s'ha de determinar contractualment entre les persones naturals o jurídiques implicades en el projecte, respectant en tot cas la contribució de les parts en l'obtenció i la protecció dels resultats.

9. En tot cas, la distribució dels beneficis previstos en aquest article s'ha d'ajustar a les limitacions econòmiques que pugui establir la normativa aplicable.

Disposició transitòria. Beneficis dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació generats abans de l'entrada en vigor de la normativa present

Els beneficis dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació generats abans de l'entrada en vigor d'aquesta normativa es regulen per la normativa anterior. A aquest efecte s'entén que els resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació es generen en la data d'acabament del negoci jurídic que en reguli l'explotació.

Disposició derogatòria. Normativa que es deroga

Queda derogada la Normativa de patents i models d'utilitat de la UAB, aprovada pels acords del Consell de Govern de 30 de juny de 1993 i de 20 de juny de 1996, sense perjudici del règim previst pel repartiment dels beneficis derivats dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació generats durant la vigència d'aquesta normativa.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor l'endemà que l'aprovi el Consell de Govern.
