

2 de maig de 2006

Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i Propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona

L'article 67 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, assenyala la necessitat de que les universitats i el departament competent en matèria d'universitats fomentin "programes per a la protecció i l'explotació de la **propietat intel·lectual i industrial** de les universitats en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixements portats a terme per membres i centres de la comunitat universitària".

D'acord amb l'article 20 de la Llei 11/1986, de patents, "Correspon a la universitat la titularitat de les invencions realitzades pel professor com a conseqüència de la seva funció d'investigació en la universitat i que pertanyin a l'àmbit de les seves funcions docent i investigadora, sens perjudici d'allò establert a l'article 11 de la Llei Orgànica de Reforma Universitària", precepte aquest últim que s'haurà de substituir pel vigent article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. El professor tindrà, en tot cas, dret a participar en els beneficis que obtingui la universitat de l'explotació o de la cessió dels seus drets sobre les invencions esmentades, corresponent als estatuts de la respectiva universitat determinar les modalitats i quantia d'aquesta participació.

En la tasca d'afrontar les noves realitats, l'Estatut de la Universitat de Barcelona recull a l'apartat 5 del seu article 108, la necessitat de disposar d'una normativa de propietat industrial aplicable als grups de recerca. Així mateix, l'apartat 3 del seu article 113 contempla la promoció d'una política de protecció de la propietat dels resultats de la recerca realitzada pel professorat de la Universitat de Barcelona, així com pel seu personal investigador i pel seu alumnat, corresponent al Consell de Govern la regulació, a proposta de la Comissió de Recerca i d'acord amb la legislació sobre patents, l'atribució dels rendiments econòmics que generin les activitats de recerca.

D'altra banda, i amb la pretensió de configurar una cartera única dels drets de propietat intel·lectual i industrial facilitant així la seva transferència a la societat, aquesta Normativa també regula algunes de les modalitats de propietat intel·lectual previstes a l'article 10 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, concretament els programades d'ordinador i les bases de dades.

Com a conseqüència de tot l'anterior, resulta convenient que aquest Consell de Govern estableixi la corresponent Normativa de Propietat Industrial (Patents i Models d'Utilitat) i Propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades). Aquesta disposició reglamentària constitueix, un cop ha estat creada l'Agència de Comercialització dels Resultats de la Investigació (ACRI), el primer pas d'un conjunt de normatives relacionades amb la transferència dels resultats de la investigació de la Universitat de Barcelona, amb la pretensió de situar a la nostra universitat entre les més emprenedores i innovadores, no només del nostre sistema universitari sinó també del nostre entorn internacional.

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta Normativa té per objecte la regulació d'aquells drets de propietat industrial (patents i models d'utilitat) i intel·lectual (programes d'ordinador i bases de dades) que pertanyin a la Universitat de Barcelona, com a conseqüència de la funció duta a terme pel seu personal, tant investigador com altre tipus de personal assalariat de la Universitat de Barcelona. Als efectes d'aquesta Normativa, s'entendrà per personal investigador aquell contemplat a l'article 101 de L'Estatut de la Universitat de Barcelona. No obstant això, el personal contractat per a projectes de recerca caldrà que en el contracte subscrit s'hagi inclòs una clàusula d'atribució de titularitat així com dels possibles drets d'explotació.

2. Aquesta normativa és d'aplicació, en conseqüència, als grups de recerca, als departaments i als centres de recerca propis, així com a totes les estructures i entitats de recerca impulsades per la Universitat de Barcelona. En el cas de centres de recerca compartits o vinculats i d'entitats de recerca en las que participa la Universitat de Barcelona, s'estarà a allò que es disposi en els corresponents instrument de col·laboració.

3. En les matèries regulades en aquesta Normativa, la Universitat de Barcelona estarà sotmesa tant a la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, com al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com a totes altres disposicions desplegades i que es puguin desplegar.

CAPITOL I

Propietat Industrial(patents i models d'utilitat)

Article 2

Titularitat dels drets de propietat industrial

1. Correspon a la Universitat de Barcelona la titularitat de les invencions realitzades pel seu personal investigador, i que pertanyin a l'àmbit de les seves funcions docent i investigadora.

2. En tots els convenis, contractes de recerca i altres tipus de col·laboració realitzats amb entitats públiques o privades i que participi el personal investigador de la UB, es determinarà a qui correspon la titularitat dels drets de propietat industrial que puguin sorgir com a conseqüència dels mateixos, així com la distribució o repartiment dels possibles beneficis en cas de llicència o venda. El personal investigador de la UB que hagués obtingut la invenció en col·laboració amb aquests investigadors o grups de recerca aliens a la UB, comunicarà el fet a la UB, per tal que es formalitzi un conveni de col·laboració amb l'altra o altres entitats on es regulin aquells aspectes relacionats amb la copropietat de la invenció, així com la distribució dels possibles beneficis.

Article 3

Drets sobre propietat industrial

1. El personal investigador tindrà, en tot cas, dret a participar en els beneficis que obtingui la Universitat de Barcelona de l'explotació (licència) o de la cessió (venda) dels seus drets sobre la propietat industrial. Els beneficis nets (import total cobrat menys despeses i costos de gestió, tramitació, redacció, negociació, comercialització, etc.) es distribuïran en la forma següent: a) Fins a 500.000 euros de benefici: un 50 per cent per al personal autor o autors de la invenció o del model d'utilitat, segons percentatge contemplat en document si son varis els autors, i un 50 per cent per a la Universitat de Barcelona, que haurà de destinar un 25 per cent d'aquest percentatge a aquelles estructures de recerca i innovació relacionades amb la invenció, b) A partir de 500.000 euros de benefici: un 40 per cent per al personal, i un 60 per cent per a la Universitat, que haurà de destinar un 15 per cent d'aquest percentatge a aquelles estructures de recerca i innovació relacionades amb la invenció.

2. En quant als possibles drets sobre propietat industrial del personal investigador en formació, condició aplicable al personal contemplat a l'apartat 2 de l'article 1 del Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel que s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació, s'estarà allò que disposi la corresponent convocatòria, en el marc de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents. Els referits drets no tindran en cap cas naturalesa salarial.

3. No obstant els apartats anteriors, la UB podrà cedir la titularitat de les invencions contemplades en aquesta Normativa a l'autor o autors de les mateixes, reservant-se en aquest cas una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació. En cas que el personal investigador obtingui beneficis de l'explotació d'una invenció cedida, la UB tindrà dret a una participació en els beneficis nets d'un 20 per cent.

CAPÍTOL II

Propietat Intel·lectual (programes d'ordinador i bases de dades)

Article 4

Titularitat dels drets de propietat intel·lectual

1. Quan un investigador o altre tipus de personal assalariat de la Universitat de Barcelona, dins del marc de les activitats de la institució universitària, creï un **programa d'ordinador**, la titularitat dels drets d'explotació corresponents, tant el programa font com el programa objecte, correspondran, exclusivament, a la UB, a no ser que hagi pacte en contrari. En el mateix sentit, les **bases de dades** que per la seva selecció o disposició dels seus continguts constitueixin creacions intel·lectuals, sens perjudici, en el seu cas, dels drets que poguessin subsistir sobre els esmentats continguts.

2. En tots els convenis, contractes de recerca i altres tipus de col·laboració realitzats amb entitats públiques o privades i que participi el personal descrit a l'apartat anterior d'aquest precepte, es determinarà a qui correspon la titularitat dels drets de propietat intel·lectual que puguin sorgir com a conseqüència dels mateixos, així com la distribució o repartiment dels possibles beneficis. El personal

de la UB autor del programa d'ordinador o de la base de dades en col·laboració amb persones alienes o no assalariades de la UB, comunicarà de la participació que, respecte del total, correspon a la UB. El personal de la UB que hagués obtingut la obra en col·laboració amb aquestes persones aliens o no assalariades per la UB, comunicarà el fet a la UB, per tal que es formalitzi un conveni de col·laboració amb l'altra o altres entitats on es regulin aquells aspectes relacionats amb la copropietat de l'obra, així com la distribució dels possibles beneficis.

Article 5

Drets de propietat intel·lectual

Si no hi ha pacte en contrari, el règim dels drets sobre la propietat intel·lectual per part de l'autor o autors d'una obra serà el mateix que el previst a l'article 3 d'aquesta Normativa.

CAPÍTOL III

Òrgans de decisió i procediment

Article 6

Òrgans de decisió i gestió

1. Correspon a l'Agència de Comercialització de la Investigació (ACRI) la direcció, la protecció, així com la gestió i la negociació dels drets sobre la propietat industrial i intel·lectual contemplats en aquesta Normativa, així com la seva coordinació amb les diferents entitats participades del Grup UB en els termes previstos en els convenis signats a l'efecte.

2. En tot el procés de protecció i negociació de la transferència de coneixement, l'ACRI actuarà en col·laboració amb l'autor o autors dels drets aquí regulats.

Article 7

Procediment

1. Tota possible invenció o obra (programa d'ordinador o bases de dades) serà comunicada per escrit immediatament a l'ACRI pel personal autor de la mateixa, i contindrà les dades i informes necessaris per a que l'ACRI pugui promoure la seva protecció. Una vegada presentada l'esmentada comunicació i en el termini màxim de tres mesos des de la seva presentació, el director de l'ACRI, per delegació del rector, decidirà l'interès o no de protegir-la per part de la Universitat de Barcelona, per a la qual cosa podrà demanar els informes que consideri convenient. En el cas de ser varis els autors, en el mateix moment en que es realitzi aquesta comunicació a l'ACRI, s'haurà d'indicar el percentatge de distribució entre els mateixos dels possibles beneficis per l'explotació dels drets sobre propietat industrial i intel·lectual.

2. L'ACRI establirà procediments normatitzats de treball (PNT) en els que s'indicaran detalladament les passes a seguir per a la presa de decisions sobre la

UNIVERSITAT DE BARCELONA

protecció dels resultats i les accions a dur a terme per a la seva transferència als sectors socio-econòmics.

3. En el cas que en el termini indicat a l'apartat primer d'aquest precepte, el director de l'ACRI manifesti la manca d'interès per part de la Universitat de Barcelona en la protecció plantejada, es cedirà la seva titularitat a l'autor o autors, en els termes previstos a l'apartat 3 de l'article 3 d'aquesta Normativa.

4. Tots els costos de tramitació de la sol·licitud, manteniment i extensió de qualsevol dret de propietat industrial i intel·lectual aniran a càrrec de l'ACRI. Aquests costos seran deduïts del primer ingrés com a conseqüència dels beneficis de la seva explotació o cessió.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Derogació

La present Normativa deroga i substitueix l'anterior de l'any 1995.

Segona

Entrada en vigor

La present Normativa entrarà en vigor l'endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

Modificació de la normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona

Preàmbul

El Vicerectorat d'Innovació i Transferència de Coneixement, a petició de la Fundació Bosch i Gimpera, i d'acord amb aquesta, ha elaborat una especificació de l'article 3 de la Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona, vigent des del maig de 2006.

Aquest Article fa referència als drets sobre propietat industrial i el retorn dels beneficis que genera a la Universitat de Barcelona. Concretament a l'article 3.1 s'indica que els beneficis nets que la Universitat de Barcelona obtingui de l'explotació (llicència) o de la cessió (venda) dels seus drets sobre la propietat industrial es distribuïran de una determinada manera.

El que es proposa és establir la distribució del percentatge que li correspon a la Universitat de Barcelona, que segons la normativa abans esmentada, ha d'anar destinat parcialment a aquelles estructures de recerca i innovació relacionades amb la invenció.

Article únic.

L'article 3.1 queda redactat de la següent manera:

1. El personal investigador tindrà, en tot cas, dret a participar en els beneficis que obtingui la Universitat de Barcelona de l'explotació (llicència) o de la cessió (venda) dels seus drets sobre la propietat industrial. Els beneficis nets (import total cobrat menys despeses i costos de gestió, tramitació, redacció, negociació, comercialització, etc.) es distribuïran en la forma següent:

a) Fins a 500.000 euros de benefici: un 50 per cent per al personal autor o autors de la invenció o del model d'utilitat, segons percentatge contemplat en document si son varis els autors, i un 50 per cent per a la Universitat de Barcelona, que distribuïrà de la següent manera:

- ✓ 15 % al Grup de recerca
- ✓ 10 % al Departament o unitat d'adscripció de l'investigador
- ✓ 8 % a la Universitat de Barcelona
- ✓ 7 % a la Fundació Bosch i Gimpera
- ✓ 10 % al Fons de patents gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera

b) A partir de 500.000 euros de benefici: un 40 per cent per al personal, i un 60 per cent per a la Universitat de Barcelona, que es distribuïrà de la següent manera:

- ✓ 15 % al Grup de recerca
- ✓ 10 % al Departament o unitat d'adscripció de l'investigador
- ✓ 15 % a la Universitat de Barcelona

- ✓ 10 % a la Fundació Bosch i Gimpera
- ✓ 10 % al Fons de patents gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera

Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor al dia següent de la seva aprovació.