

NORMATIVA SOBRE ELS DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL A LA UPC

Acord núm. 137/2008 del Consell de Govern pel qual es ratifica l'acord de la Comissió de Recerca en relació a l'Oficina de patents i llicències i normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual a la UPC.

- Document aprovat per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia 19 de setembre de 2008.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 2 d'octubre de 2008.

DOCUMENT CG 10/10 2008

Vicerectorat de Recerca i Innovació
Barcelona, 2 d'octubre de 2008

NORMATIVA SOBRE ELS DRETS DE
PROPIETAT INDUSTRIAL I
INTEL·LECTUAL A LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INDEX

PREÀMBUL	4
TÍTOL I. ÀMBIT D'APLICACIÓ	5
Article 1.- Àmbit d'aplicació.....	5
TÍTOL II. TITULARITAT I DRETS D'EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS DELS TREBALLS D'INVESTIGACIÓ	5
Capítol 1.- TITULARITAT DELS RESULTATS DE LA RECERCA	5
Article 2.- Drets de propietat industrial.....	5
1. De les invencions del personal de la UPC.....	5
2. De les invencions dels estudiants dirigides o coordinades pel professorat de la UPC.....	6
3. De les invencions dels estudiants no dirigides pel professorat de la UPC.....	6
4. Del dret dels inventors.....	6
5. Procediment per l'assumpció de la titularitat dels drets.....	6
6. Renúncia de la UPC a la titularitat dels drets.....	7
Article 3.- Drets de propietat intel·lectual.....	7
1. De les obres creades pel personal de la UPC.....	7
2. De les obres col·lectives.....	7
3. De les obres dels estudiants dirigides o coordinades pel professorat de la UPC.....	7
4. De les obres dels estudiants no dirigides ni coordinades per professorat de la UPC.....	8
5. Dels drets morals.....	8
6. De la difusió de les obres intel·lectuals.....	8
Capítol 2. RESULTATS DELS TREBALLS D'INVESTIGACIÓ DESENVOLUPATS EN PROJECTES AMB ALTRES ENTITATS	8
Article 4.- Resultats dels treballs d'investigació desenvolupats en projectes amb altres entitats.....	8
Capítol 3. ASPECTES COMUNS	8
Article 5.- De l'autorització prèvia de la UPC per la divulgació del desenvolupament i resultat de la recerca.....	8

Article 6.- Participació en activitats de recerca.....	9
Article 7.- Cessió dels drets a favor de la UPC per part de personal no vinculat.....	9
TITOL III. DRETS D'EXPLOTACIÓ I REPARTIMENT D'INGRESSOS.....	9
Article 8.- Explotació dels drets de la propietat industrial i/o intel·lectual de les invencions o creacions	9
TITOL IV. ÒRGANS DE DECISIÓ I UNITAT DE GESTIÓ.....	10
Article 9.- Centre de Transferència de Tecnologia	10
Article 10.- Oficina de Patents i Llicències	10
Article 11.- Despeses del registre de la propietat industrial.....	11
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.....	11
DISPOSICIÓ FINAL	11

PREÀMBUL

La recerca com a procés creador de nous coneixements és una part fonamental de l'activitat universitària i és un dret i un deure del personal docent i investigador. Les universitats han de fomentar programes per a la protecció i l'explotació de la propietat intel·lectual i industrial en totes les activitats de recerca desenvolupades pels membres i centres de la comunitat universitària, així com en els processos de transferència de tecnologia i de coneixements que es desenvolupin en el marc d'aquestes activitats.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) du a terme una important activitat de recerca i de transferència de resultats de la recerca i, en l'actualitat, és una de les universitats líders en patents explotades de l'Estat. En aquest sentit, la UPC requereix d'un nou marc jurídic que reguli els drets de la propietat intel·lectual i industrial sobre els resultats dels treballs d'investigació realitzats per membres de la comunitat universitària a la UPC, en el marc de les seves respectives activitats acadèmiques, docents i de recerca a la UPC, que s'ajusti a la realitat actual de la universitat.

L'article 144.2 dels Estatuts ja estableix una primera regulació en matèria de propietat intel·lectual i industrial determinant que: *“correspon a la UPC la titularitat i la gestió de les invencions realitzades pel personal docent i investigador com a conseqüència de la seva funció de recerca a la universitat i que pertanyin a l'àmbit de les seves activitats d'estudi, docència i recerca, d'acord amb el que estableix la legislació sobre propietat intel·lectual i sobre patents.*

D'altra banda l'article 144.3 recull que *“els beneficis obtinguts per la universitat per l'explotació o la concessió de la patent s'han de distribuir de la manera següent: un 25% per a la universitat, un 25% per la unitat bàsica o per al grup de recerca acreditat en què s'ha dut a terme la recerca i un 50% per a l'inventor o la inventora o les inventores o els inventors”.*

Aquesta reglamentació pretén, d'acord amb les previsions Estatutàries descrites, recolzar els membres de la comunitat universitària en les seves funcions de recerca, regulant la protecció i l'explotació dels drets de propietat industrial i intel·lectual que es derivin dels seus treballs d'investigació, i protegint els interessos tant de la universitat com dels membres de la comunitat universitària.

TÍTOL I. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1.- Àmbit d'aplicació

La present normativa s'aplica a l'activitat de recerca i desenvolupament realitzada pels membres de la comunitat universitària de la UPC, com a conseqüència de la seva funció acadèmica, docent i de recerca a la universitat.

Aquesta normativa s'aplicarà tant als departaments com als instituts, així com als grups de recerca i als centres específics de recerca.

També s'aplicarà a les relacions de la UPC amb altres entitats públiques o privades en el marc del desenvolupament de projectes de recerca, d'acord amb el que s'estableix a l'article 4 següent.

TÍTOL II. TITULARITAT I DRETS D'EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS DELS TREBALLS D'INVESTIGACIÓ

Capítol 1.- TITULARITAT DELS RESULTATS DE LA RECERCA

Article 2.- Drets de propietat industrial

1. De les invencions del personal de la UPC

Correspon a la UPC la titularitat de les invencions susceptibles de protecció per drets de Propietat Industrial (en endavant *invencions*) desenvolupades pel personal docent i investigador o de qualsevol altra naturalesa amb relació laboral o funcional amb la UPC, i pel personal investigador en formació amb una relació contractual (en endavant, *personal de la UPC*), dins de l'àmbit de la seva funció docent i/o investigadora.

2. De les invencions dels estudiants dirigides o coordinades pel professorat de la UPC

Així mateix correspondrà a la UPC la titularitat sobre les invencions desenvolupades exclusivament pels estudiants si s'ha desenvolupat en el marc d'una activitat acadèmica que hagi estat dirigida i/o coordinada pel professorat de la UPC.

3. De les invencions dels estudiants no dirigides pel professorat de la UPC

En el cas que, en el desenvolupament de la invenció per part de l'estudiant, la participació del professorat de la UPC s'hagi limitat al seu encàrrec i avaluació, correspondrà a l'estudiant la titularitat sobre la invenció, podent reservar-se la UPC un dret d'ús per a activitats acadèmiques, docents i de recerca.

4. Del dret dels inventors

La UPC respectarà en tot cas el dret dels inventors a ser reconeguts com a tals, de conformitat amb les previsions de la normativa vigent en matèria de propietat industrial.

5. Procediment per l'assumpció de la titularitat dels drets

En el cas que el personal de la UPC desenvolupi una invenció que pugui ser susceptible de protecció per un dret de propietat industrial, haurà de donar trasllat de forma immediata a la UPC, de forma directa o mitjançant el seu grup de recerca o departament, de l'obtenció d'aquest resultat, adjuntant tota aquella informació referent a la invenció desenvolupada, que permeti a la UPC, en cas de considerar-ho oportú, iniciar els tràmits pertinents per a la protecció jurídica de la mateixa.

L'òrgan al qual s'haurà de comunicar l'obtenció del resultat de la recerca serà l'Oficina encarregada d'aquesta matèria que donarà trasllat a l'òrgan competent, segons el que estableix el paràgraf següent.

La decisió de l'interès o no de protegir, cedir i/o abandonar, en el seu cas, un determinat dret de propietat industrial correspondrà al rector, que podrà delegar-ho en el vicerector competent en matèria de recerca.

En tot cas, els inventors del resultat de la recerca hauran de col·laborar amb la UPC en tot allò que sigui necessari perquè pugui obtenir l'adequada protecció dels seus drets.

6. Renúncia de la UPC a la titularitat dels drets

En cas que la UPC no estigui interessada en la titularitat d'una invenció es comunicarà aquest fet als inventors, per tal que puguin sol·licitar la cessió de la seva invenció i iniciar els tràmits per protegir els seus drets.

La UPC, tot i renunciar a aquests drets, es reservarà un dret d'ús no exclusiu, intransferible i gratuït per a activitats de recerca. Així mateix, tindrà dret a participar econòmicament dels beneficis que aquests puguin obtenir en un futur per la seva explotació comercial.

D'altra banda, en cas que la UPC decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment de qualsevol títol o extensió internacional d'un dret de propietat industrial, en donarà trasllat als seus inventors, a fi de cedir-los la titularitat en aquest cas d'acord amb les condicions que les parts acordin.

Article 3.- Drets de propietat intel·lectual

1. De les obres creades pel personal de la UPC

L'autoria de les obres intel·lectuals susceptibles de protecció mitjançant propietat intel·lectual (en endavant *creacions* o *obres intel·lectuals*, indistintament) creades pel personal de la UPC, dins de l'àmbit de les seves funcions acadèmiques, docents o de recerca, correspondrà als seus autors. Tots els drets d'explotació sobre les referides obres correspondran a la UPC de forma exclusiva, per l'àmbit mundial, per tot el termini de vigència de tots els drets de propietat intel·lectual, i sense limitacions per raó de la matèria o de l'activitat.

2. De les obres col·lectives

En relació a les obres intel·lectuals col·lectives (inclòs el software), desenvolupades per membres de la comunitat universitària per iniciativa i sota la coordinació de la UPC, la titularitat dels drets d'explotació correspondran a la UPC en el cas que les editi o divulgui sota el seu nom.

3. De les obres dels estudiants dirigides o coordinades pel professorat de la UPC

En el cas que el desenvolupament de l'obra intel·lectual hagi estat dirigida i/o coordinada pel professorat de la UPC, correspondrà a la UPC la titularitat dels drets d'explotació sobre aquesta obra i l'estudiant i el professor seran considerats coautors de la mateixa.

4. De les obres dels estudiants no dirigides ni coordinades per professorat de la UPC

En el cas d'obres intel·lectuals desenvolupades de forma exclusiva per estudiants, i en el seu desenvolupament la participació del professorat de la UPC s'hagi limitat al seu encàrrec i avaluació, correspondrà a l'estudiant la totalitat dels drets derivats d'aquesta creació.

En qualsevol cas, la UPC tindrà el dret de comunicació pública d'aquestes obres mitjançant la posada a disposició a través de portals o webs de la pròpia UPC.

5. Dels drets morals

La UPC respectarà els drets morals de caràcter irrenunciable i inalienable dels autors en tot moment de conformitat amb les previsions de la Llei de Propietat Intel·lectual.

6. De la difusió de les obres intel·lectuals

En totes les obres intel·lectuals de la UPC es farà constar de forma visible la següent menció: © *Universitat Politècnica de Catalunya, any (...). Tots els drets reservats.*

Capítol 2. RESULTATS DELS TREBALLS D'INVESTIGACIÓ DESENVOLUPATS EN PROJECTES AMB ALTRES ENTITATS

Article 4.- Resultats dels treballs d'investigació desenvolupats en projectes amb altres entitats

En el cas que els resultats dels treballs d'investigació s'hagin obtingut en el marc del desenvolupament de projectes de recerca derivats de convenis o contractes subscrits amb d'altres entitats públiques i/o privades, les parts implicades determinaran en cada cas la titularitat de la propietat industrial i intel·lectual sobre el resultat així com la distribució dels corresponents drets d'explotació que se'n derivin.

Capítol 3. ASPECTES COMUNS

Article 5.- De l'autorització prèvia de la UPC per la divulgació del desenvolupament i resultat de la recerca

Els inventors o creadors no podran difondre públicament el desenvolupament ni els resultats de la recerca per cap mitjà, sense l'obtenció prèvia d'una autorització per part de la UPC.

En tot cas, en qualsevol acte de divulgació o difusió d'una activitat de recerca desenvolupada en el si de la UPC, haurà de reflectir-se expressament la participació de la UPC a la mateixa.

Article 6.- Participació en activitats de recerca

Per a la participació en activitats de recerca a la UPC, es podrà requerir que les persones implicades subscriuguin prèviament un contracte de cessió dels drets d'explotació dels resultats dels treballs d'investigació que s'originin a favor de la UPC, i on es prevegi la cessió esmentada sense restriccions temporals, territorials ni materials.

Article 7.- Cessió dels drets a favor de la UPC per part de personal no vinculat

La UPC podrà requerir al personal no vinculat que participi en projectes de recerca de la UPC que signi, de forma prèvia a l'inici de la seva participació, un contracte o document anàleg on s'estableixi la cessió dels drets d'explotació sobre les invencions o creacions que es desenvolupin amb ocasió de la seva prestació de serveis a la UPC, o que emprin mitjans, infraestructures o recursos de la UPC.

TITOL III. DRETS D'EXPLOTACIÓ I REPARTIMENT D'INGRESSOS

Article 8.- Explotació dels drets de la propietat industrial i/o intel·lectual de les invencions o creacions

Els beneficis obtinguts per la UPC de l'explotació dels drets de propietat industrial i/o intel·lectual de les invencions i creacions descrites a la present normativa, de les que la universitat ostenti els drets d'explotació, es distribuïran tal i com s'estableix als seus Estatuts, i d'acord amb els següents criteris de règim general:

- a) El 25% per a la UPC. La UPC podrà subvencionar fins un 10,3 % als autors o inventors a fi que es destinin a la promoció i internacionalització de la patent o creació.
- b) El 25% per al grup de recerca acreditat en el què s'ha dut a terme la recerca. No obstant, en aquells supòsits que la intervenció de la unitat bàsica hagi estat rellevant correspondrà a la Comissió de Recerca del Consell de Govern assignar una part del percentatge referit a la unitat bàsica com a just retorn.
- c) El 50% per als autors o inventors.

La distribució dels beneficis derivats de l'explotació comercial de les creacions o invencions desenvolupades en el marc de projectes realitzats conjuntament amb d'altres entitats públiques i/o privades es determinarà contractualment entre les entitats implicades al projecte.

TITOL IV. ÒRGANS DE DECISIÓ I UNITAT DE GESTIÓ

Article 9.- Centre de Transferència de Tecnologia

Correspondrà al Centre de Transferència i Tecnologia (CTT):

- a) A través de la seva Oficina IPR Assessoria i Suport a la Recerca, l'assessorament i el suport legal als membres de la comunitat universitària en el marc de qualsevol tipus d'acord, conveni i/o contracte amb tercers relacionat amb la recerca i la transferència de tecnologia i coneixement, per tal de protegir els interessos de la UPC, en el marc d'actuació de l'acord, conveni o contracte.
- b) La gestió administrativa com l'emissió de factures i la identificació dels cobraments anirà a càrrec del CTT que té atorgades les competències per aquells resultats de la recerca ja produïts.

Article 10.- Oficina de Patents i Llicències

Correspondrà a l'Oficina de Patents i Llicències de la UPC:

- a) Vetllar pels resultats de la recerca un cop s'hagin produït amb la finalitat d'engegar el procés de transferència del coneixement desenvolupat en el si de la UPC (identificar, avaluar, protegir, valoritzar i transferir), és a dir, recolzarà als membres de la comunitat universitària durant les etapes del procés de transferència, mitjançant l'assessorament i la comercialització de resultat de la recerca.
- b) Tenir cura de la protecció dels resultats i de la seva transferència a partir de llicències, contractes, creació d'empreses, etc., o de la fórmula que es cregui més oportuna a l'hora de desenvolupar una estratègia comercial que permeti ajudar a transferir a la societat els resultats de la recerca i vetllar per la gestió administrativa de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual dels resultats de la recerca.

Es podrà recórrer a agents externs en casos en què les característiques i la complexitat així ho aconsellin.

- c) Treballar en el procés de valorització¹ per tal de portar al mercat la tecnologia, és a dir, la comercialització de la propietat industrial i intel·lectual i farà els seus millors esforços per establir els contactes amb els agents públics i privats que puguin estar interessats en els drets de propietat industrial i intel·lectual.
- d) Rebre els informes de seguiment i els avisos per seguir els pagaments, reservant-se la possibilitat de sol·licitar auditories en casos de sospita.
- e) Fer-se càrrec del disseny i la negociació del model d'explotació dels resultats de la recerca.

Article 11.- Despeses del registre de la propietat industrial

La UPC es farà càrrec de les despeses de tramitació i manteniment dels registres de la propietat industrial a Espanya, sense perjudici d'allò disposat a l'article 2 apartat 6è.

L'extensió internacional de propietat industrial, abans de finalitzat el període de prioritat, estarà condicionada, o bé, a l'existència d'acords amb tercers que financin les despeses que l'extensió originarà o a la viabilitat tècnica i econòmica de la seva explotació futura.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

La present normativa deroga i substitueix l'anterior aprovada en data 15 de juny del 2000.

DISPOSICIÓ FINAL

La present normativa entrarà en vigor a l'endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Octubre de 2008

¹ S'entén per procés de valorització el fet de dotar de valor afegit els resultats de la recerca per facilitar la seva transferència al teixit industrial i social com a conseqüència d'una anàlisi de viabilitat tècnica i d'impacte econòmic.