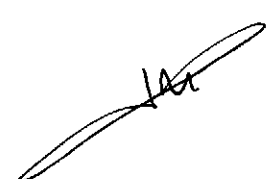


**NORMATIVA INTERNA DE PATENTS I ALTRES FORMES DE PROPIETAT
INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
SANT PAU**

Gener 2012

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' or similar character.

L'objecte de la present normativa interna és regular el règim de la informació confidencial i la titularitat de patents i altres drets de propietat industrial i intel·lectual així com el procediment per al reconeixement i registre de les invencions i la gestió de les patents derivades de l'activitat laboral o de serveis del personal de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant l'HSCSP), i/o del personal de la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP o de qualsevol altre persona que dugui a terme activitats sotmeses a contractes o relacions de treball o de servei amb qualsevol d'aquestes dues fundacions de l'HSCSP, de conformitat amb el que preveu la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents (en endavant, Llei de Patents) o altres lleis similars com les que regulen la titularitat dels dissenys industrials, obtencions vegetals, software o certificats complementaris de protecció.

La Fundació de Gestió Sanitària de l'HSCSP i la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP (en endavant, les Fundacions de l'HSCSP) tenen per objecte el següent:

- La Fundació de Gestió Sanitària de l'HSCSP és una fundació que gestiona l'HSCSP on es porten a terme activitats assistencials, de docència i d'investigació.
- La Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP té com a objectiu la promoció, gestió i difusió de la investigació biomèdica en l'àmbit de l'HSCSP. Aquesta fundació té encomanada la gestió de la investigació dels empleats de l'HSCSP.

SECCIO 1. PATENTS I ALTRES DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Article 1. Obligació de confidencialitat en els projectes, estudis i investigacions

La informació i els resultats derivats dels projectes, estudis i investigacions duts a terme pel personal o per terceres persones sotmeses a un contracte o acord de treball o de serveis amb qualsevol de les Fundacions de l'HSCSP tenen caràcter confidencial en la mesura que la informació i resultats continguin elements que siguin secrets ja individualment o en el seu conjunt o relació. El caràcter de secret de la informació o dels resultats no estarà condicionat pel fet de que siguin susceptibles de ser considerats una invenció.

El personal de les Fundacions de l'HSCSP i les terceres persones sotmeses a un contracte o acord de treball o de serveis amb les Fundacions de l'HSCSP respectaran la confidencialitat de la informació i dels resultats dels projectes, estudis i investigacions en els quals hagin col·laborat. La infracció d'aquesta obligació comporta un acte contrari a la bona fe en el compliment de les seves obligacions contractuals o de relació amb les Fundacions de l'HSCSP.

La necessitat de respectar la confidencialitat dels projectes, estudis i investigacions i de la informació i els resultats que se'n derivin es mantindrà vigent tant durant com després d'haver acabat la relació laboral o de serveis amb les Fundacions de l'HSCSP mentre la esmentada informació sigui secreta.

Qualsevol publicació o comunicació a terceres persones de l'esmentada informació o resultats haurà de ser prèviament consentida per escrit per part de les Fundacions de l'HSCSP.

Article 2. Titularitat de la propietat industrial

D'acord amb la normativa sobre invencions laborals continguda en la Llei de Patents, i allà on és d'aplicació aquesta Llei, correspon:

- A la Fundació de Gestió Sanitària de l'HSCSP la titularitat dels drets de propietat industrial sobre les invencions i/o creacions dels investigadors i treballadors d'aquesta Fundació durant la vigència dels seus contractes o relacions laborals o de serveis amb la Fundació de Gestió Sanitària de l'HSCSP, així com pel personal d'administració i serveis, becaris en qualsevol de les seves modalitats i estudiants.

- A la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP, la titularitat dels drets de propietat industrial sobre les invencions i/o creacions dels investigadors i treballadors d'aquesta Fundació durant la vigència dels seus contractes o relacions laborals o de serveis amb la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP, així com pel personal d'administració i serveis, becaris en qualsevol de les seves modalitats i estudiants.

Tanmateix, d'acord amb el Conveni de Col·laboració entre la Fundació de Gestió Sanitària de l'HSCSP i la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP signat el 8 de gener de 2009 la titularitat de les invencions i patents desenvolupades pels empleats de la Fundació de Gestió Sanitària de l'HSCSP es cedeix a la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP. Per tant, la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP és el titular de les invencions i patents desenvolupades tan pels seus propis empleats com pels empleats de la Fundació de Gestió Sanitària de l'HSCSP.

Article 3. Procediment de sol·licitud d'una patent o d'un altre dret de propietat industrial

L'òrgan únic de recepció, gestió i transferència de les possibles invencions i/o resultats de caràcter científic o tècnic que puguin ser susceptibles de ser patentats o registrats sota una altra modalitat de propietat industrial serà la Unitat de Transferència i Innovació de (en endavant la UTI) de la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP.

Tan bon punt l'inventor consideri que les seves investigacions i desenvolupament són susceptibles de dur a un resultat protegible per un dret de patent o de propietat industrial ho comunicarà a la UTI i li facilitarà tota la informació i documentació adient per tal d'avaluar l'interès en la seva protecció.

L'inventor es compromet a omplir el formulari de proposta d'invenció que facilitarà la UTI. Aquesta només tindrà en consideració aquelles propostes que es presentin mitjançant aquest document, ben formalitzat. La UTI es compromet a assignar-li un número de prioritat i a protegir la confidencialitat de la invenció i dels inventors abans de la publicació de la sol·licitud de registre del dret de propietat industrial que correspongui.

La UTI s'encarregarà d'estudiar la invenció i informarà en qualsevol cas a l'inventor/s sobre la possibilitat/viabilitat d'enregistrar-la . La presa de decisió de la UTI sobre la possibilitat/ viabilitat d'enregistrar una invenció es fonamentarà en criteris de mercat, tals com una necessitat mèdica no coberta, el mercat potencial, l'existència de competidors, la disponibilitat d'un possible llicenciatari, etc, i qualsevol altre criteri que resultés d'aplicació per la concreta invenció que sigui objecte d'avaluació.

En cas d'una avaluació favorable per enregistrar una invenció, la UTI trametrà la sol·licitud de registre a la Direcció de la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP, la qual és l'òrgan competent per a autoritzar-ne la sol·licitud de registre i la seva posterior tramitació. La Direcció de la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP comunicarà, dins un termini raonable, i a través de la UTI, a l'interessat, i al seu Grup de Recerca i/o Servei l'acord que s'hagi pres respecte de la invenció presentada i els efectes que se'n deriven. La UTI serà l'encarregada d'enregistrar la invenció davant de la Oficina de Patents i Marques nacional o internacional que s'escaigui.

En cas d'una avaluació desfavorable, la UTI procedirà segons l'establert a l'article 10 d'aquesta normativa interna en política de cessió als inventors.

Article 4. Obligacions de la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP

En relació amb les patents i altres drets de propietat industrial considerats d'interès i viables per a la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP en el marc dels acords presos segons l'article anterior, aquest estarà obligat:

- a) A procedir a la seva sol·licitud i tramitació, a través de la UTI. Quan la invenció patentable no sorgeixi d'un projecte que contempli en la seva dotació econòmica finançament de la propietat intel·lectual que se'n derivi, la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP se'n farà càrrec de les despeses de tramitació de la patent.
- b) A procedir, a través de la UTI, a mantenir els drets que es deriven de les corresponents sol·licituds degudament actualitzats, procedint a pagar les taxes necessàries per mantenir-los en vigor.
- c) A gestionar la seva explotació o cessió amb criteris de màxima rendibilitat i rigor en l'ús.
- d) A donar una adequada difusió i publicitat de les invencions i desenvolupaments de les Fundacions de l'HSCSP en els àmbits més idonis i sempre que no desvirtuin la seva naturalesa.
- e) A reconèixer l'autoria de l'inventor.

Article 5. Obligacions de l'inventor

En relació amb les patents i altres drets de propietat industrial considerats d'interès i viables per a la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP, l'inventor/s estarà obligat:

- a) A abstenir-se de publicar o dur a terme qualsevol altre forma de difusió pública de la informació relacionada amb la invenció i abans de la data de publicació de la sol·licitud



de patent o de la data en que la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP autoritzi de forma escrita i individual la publicació d'un article o treball determinat.

b) A participar activament en la tramitació de la sol·licitud de la patent, per a definir l'estat de la tècnica i fer una redacció acurada del text de la patent (tant de la descripció com de les reivindicacions), i de les al·legacions escrites que en el seu cas es facin per tal de defensar la seva patentabilitat.

c) A participar activament en la búsqueda de projectes finançats adreçats a continuar en la línia de recerca iniciada per la invenció i a desenvolupar la invenció més enllà del que es patenti.

d) A col·laborar amb la UTI per la identificació, presentació de l'oportunitat i negociació de l'acord amb possibles socis interessants en el desenvolupament i comercialització de la invenció patentada.

e) A col·laborar amb la UTI en la defensa tècnica de la patent en cas que per part d'un tercer s'iniciés alguna acció judicial per invalidar-la o alguna acció judicial per potencial infracció dels drets de propietat industrial de tercers i es considerés per part de la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP que la seva col·laboració activa pot ser útil.

Article 6. Titularitat i inventoria múltiple

En cas d'existir més d'un inventor, la UTI demanarà un acord entre els inventors sobre el repartiment pactat en relació amb la seva contribució en l'autoria de la invenció. Aquest document es formalitzarà prèviament a la sol·licitud de la patent. Si no s'arribés a un acord entre els inventors, la UTI de la Fundació Institut de Recerca del HSCSP decidirà la proposició que li correspon a cadascun dels inventors d'acord amb l'avaluació duta a terme d'acord amb l'article 2 anterior. La titularitat i explotació dels drets derivats de l'activitat del personal no contractat per la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP, però adscrit per les institucions fundadores o altres institucions de recerca a la Fundació, es regularà mitjançant un conveni específic a signar entre la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP i la institució de procedència del personal en qüestió. Si no existís un conveni específic l'inventor que desenvolupés una invenció com a conseqüència d'un contracte o relació de serveis amb les Fundacions de l'HSCSP estarà sotmès a la present normativa.

En cas de col·laboracions amb entitats públiques o privades alienes a les Fundacions de l'HSCSP es formalitzarà un conveni de col·laboració amb aquestes entitats on es reguli a qui correspon l'autoria i la titularitat del coneixement i les possibles invencions que se'n derivin, la responsabilitat de tramitar les patents que se'n originin, així com els beneficis econòmics per l'eventual explotació d'aquestes patents i la possible concessió de llicències sobre aquestes patents.

Article 7. Acords de transferència

Un cop identificat un soci interessat en el desenvolupament i comercialització de la invenció, la UTI, seguint les instruccions rebudes de la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP negociarà amb aquest soci les condicions més favorables per a la Fundació esmentada per concedir una llicència o cessió de drets al soci interessat, estant en permanent comunicació i coordinació amb els inventors de la patent. L'aprovació de



l'acord de transferència serà responsabilitat de la Direcció de la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP.

Article 8. Distribució de beneficis entre més d'una entitat titular

En el cas de generar-se beneficis nets derivats de l'explotació o cessió d'una patent tramitada per la UTI, aquesta, en coordinació amb l'Àrea de Gestió de la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP, gestionarà els cobraments d'aquests beneficis i els transferirà als titulars de la patent, entre ells la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP, segons el seu percentatge de titularitat. Així mateix, l'Àrea de Gestió de la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP gestionarà la distribució de la part dels beneficis nets que li correspongui entre els inventors que tinguin un contracte o relació laboral o de serveis amb qualsevol de les Fundacions de l'HSCSP.

Per a inventors adscrits a qualsevol de les Fundacions de l'HSCSP però contractats per altres entitats, la distribució dels beneficis serà responsabilitat d'aquestes entitats titulars, segons les polítiques que a tal fi tinguin establertes i en el marc dels convenis signats entre ambdues entitats.

Article 9. Distribució de beneficis entre entitats i inventors

Els beneficis nets derivats de l'explotació o cessió d'una patent que correspongui a personal de qualsevol de les Fundacions de l'HSCSP es distribuiran de la forma següent:

- (a) 30% per a l'inventor/s, segons els percentatges que corresponguin d'acord amb l'article 6 anterior d'autoria de la invenció que hagin pactat
- (b) 20% pel grup(s) de recerca al(s) qual(s) pertanyi(n) els Inventor(s) en el moment de la sol·licitud del dret de propietat industrial a l'organisme competent corresponent, segons el mateix criteri de percentatge.
- (c) 20% per a l'entitat(s) a la qual està adscrit l'inventor: Fundació de Gestió Sanitària de l'HSCSP, Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP o totes dues.
- (d) 30% per a la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP com a ens gestor.

Aquesta distribució fa referència exclusivament als beneficis que corresponguin a les Fundacions de l'HSCSP, segons el seu percentatge de titularitat de la patent.

Els beneficis nets derivats de l'explotació o cessió d'una patent seran el resultat de descomptar als ingressos un import equivalent al doble de les despeses prèvies a l'explotació o cessió de la patent associades a la sol·licitud, la tramitació i l'explotació de la patent, com ara l'estudi de mercat i patentabilitat, les despeses de sol·licitud i de manteniment de la patent, les despeses jurídiques associades a contractes de cessió o llicència, etc. Un cop cobertes aquestes despeses prèvies els beneficis nets derivats de l'explotació o cessió d'una patent seran el resultat de descomptar als ingressos, ~~les~~ despeses associades al manteniment de la patent i a altres despeses relacionades amb la defensa i assessorament jurídic en les que es pugui incórrer durant la vida de la patent.



Els ingressos que l'inventor generi seran considerats, a efectes fiscals, com a rendiment del capital mobiliari i, per tant, estaran subjectes a les corresponents retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Article 10. Cessió als inventors

En el cas que la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP no estigui interessada en protegir ni mantenir la titularitat de la propietat industrial de la qual en sigui titular podrà cedir-la, per escrit, al/ seu/s inventor/s per a la seva eventual explotació. Un cop acordada i iniciada la tramitació de la primera sol·licitud de patent, com a criteri general, la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP mantindrà un compromís ferm de titularitat durant els 18 (divuit) mesos següents al registre de la sol·licitud. Transcorregut aquest període, la UTI, conjuntament amb els inventors, farà una avaluació de l'estat de la patent; segons l'existència d'oportunitats reals de transferència, es podrà allargar el compromís o es proposarà la cessió als inventors, si cap soci tecnològic s'interessa per adquirir aquest dret i obtenir-ne la llicència d'ús.

De forma similar, la decisió d'ampliar la cobertura geogràfica de la propietat industrial (p.e. PCT i/o patent europea) o els dictàmens d'un informe de recerca de patents emès per una agència nacional o internacional de patents sobre la validesa de la patent i l'estat de la tècnica existent en la data de prioritat de la patent també pot comportar una revisió dels criteris d'interès en funció de la disponibilitat de socis potencials. La Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP no tindrà cap obligació de fer-se càrrec de l'entrada en fases nacionals d'una patent.

La Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP podrà transferir la patent als inventors en el cas de que s'arribés a la conclusió de que aquesta cessió pot assegurar l'efectiva i adequada explotació de la invenció.

En el supòsit que es produeixi la cessió a l'inventor/s, la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP es podrà reservar una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta de la patent en favor seu i/o de la Fundació de Gestió Sanitària de l'HSCSP i/o de qualsevol organisme adscrit a l'HSCSP.

En el conveni de cessió de la patent als inventors es definirà la participació de la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP en els possibles beneficis econòmics futurs per l'explotació la invenció. Si la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP ha realitzat despeses monetàries associades a la tramitació de la propietat industrial prèvies a la cessió a l'inventor/s, un cop la invenció generi un benefici d'explotació, els primers retorns s'han de destinar a la cobertura d'aquestes despeses.

El cost de la cessió a l'inventor/s serà a càrrec d'aquest i la tramitació serà a càrrec de la UTI.

En qualsevol moment podrà la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP abandonar les sol·licituds i els registres en tràmit i les patents concedides si la manca d'expectatives de transferència no justifica el seu cost.

Article 11. Desvinculació de l'inventor

En cas de que l'inventor/s es desvinculi laboralment de les Fundacions de l'HSCSP mantindrà a títol individual els seus drets als beneficis nets derivats de l'explotació o cessió d'una patent, tal i com s'estipula en l'article 9 (a).

En aquest cas de desvinculació laboral de l'inventor/s, els drets del grup de recerca als beneficis nets derivats de l'explotació o cessió d'una patent recollits en l'article 9 (b) continuaran en vigor mentre el grup de recerca continuï vinculat a les Fundacions de l'HSCSP.

En cas de que el grup de recerca a què pertany l'inventor/s desaparegui o es desvinculi de les Fundacions de l'HSCSP, la distribució dels beneficis nets derivats de l'explotació o cessió dels drets de propietat industrial recollits en l'article 9 (b) es derivaran a la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP com a legítim titular.

En cas de que el grup de recerca a què pertany l'inventor/s sigui absorbit per un altre grup de les Fundacions de l'HSCSP, el grup de recerca que absorbeix tindrà dret als beneficis nets derivats de l'explotació o cessió d'una patent de l'inventor/s recollits en l'article 9 (b).

En altres casos, com escissió de grups o creació de grups emergents que impliquin l'inventor/s, les parts implicades resoldran de mutu acord la repartició dels beneficis nets derivats de l'explotació o cessió dels drets de propietat industrial recollits en l'article 9 (b). En cas que en un termini de dos (2) mesos les parts implicades no hagin arribat a un acord, la Direcció del Institut de Recerca, juntament amb la UTI, resoldrà aquesta repartició segons els arguments i la documentació aportada per les parts.

Article 12. Acord de confidencialitat

Sempre que la invenció no s'hagi fet pública i es vulgui donar a conèixer a terceres parts (empreses interessades, altres investigadors, etc.), tant si la invenció ja s'ha patentat com si no, caldrà signar un acord de confidencialitat. El signant d'aquest acord serà sempre la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP, i en el seu nom, la Direcció d'aquesta Fundació. L'objectiu és no perdre el dret a patentar, si encara no s'ha sol·licitat la patent i, si ja s'hagués sol·licitat, per a no perdre la possibilitat d'abandonar-la i poder presentar una altra sol·licitud o mantenir la informació com a know-how (modificada o no).

La UTI redactarà i facilitarà un model d'acord de confidencialitat que és el que haurà de signar la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP i les terceres parts esmentades.

Article 13. Arbitratge de la UTI

Les Fundacions de l'HSCSP arbitraran els mecanismes pertinents per vetllar per l'estricta compliment del que s'estableix a la present normativa i la UTI serà l'òrgan competent per a resoldre els dubtes que origini la seva aplicació.

Article 14. Explotació de patents i altres drets de propietat industrial a través d'spin-offs

Aquesta normativa no serà d'aplicació si l'explotació d'una determinada propietat industrial es fa mitjançant la participació de qualsevol de les Fundacions de l'HSCSP en una empresa spin-off, per la qual aquestes tinguin drets a retorns econòmics com dividendes, plusvàlues, etc. i en la qual els inventors són socis emprenedors de l'empresa. En aquest cas s'aplicarà la normativa de l'HSCSP sobre creació i participació en empreses spin-off.

SECCIO 2. ESCALES D'AVALUACIÓ CLÍNICA I ALTRES DRETS DE PROPETAT INTEL·LECTUAL

Són d'aplicació tots els articles de la *SECCIO 1. PATENTS I ALTRES DRETS DE PROPETAT INDUSTRIAL* de la present normativa per a les escales d'avaluació clínica i altres registres de la propietat intel·lectual a excepció dels articles 2 i 9 que són substituïts per els articles 15 i 16, respectivament.

Article 15. Titularitat de la propietat intel·lectual

La titularitat dels programes d'ordinador, bases de dades i altres registres de la propietat intel·lectual creats pel personal de les Fundacions de l'HSCSP, com a resultat de la seva funció assistencial, docent i investigadora correspondrà a la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP, en els terminis previstos en l'apartat 4 de l'art. 97 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

La titularitat d'escales d'avaluació clínica – i materials associats – creades pel personal de qualsevol de les Fundacions de l'HSCSP, com a resultat de la seva funció assistencial, docent i investigadora correspondrà a la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP.

Tanmateix, serà considerat autor de la propietat intel·lectual la persona o grup de persones naturals que l'hagin creat, o la persona jurídica que sigui contemplada com a titular del dret d'autor en els casos expressament previstos en la Llei anterior.

Article 16. Distribució de beneficis entre entitats i autors

Els beneficis nets derivats de l'explotació o cessió d'una escala d'avaluació clínica o qualsevol altre registre de la propietat intel·lectual que correspongui a personal de qualsevol de les Fundacions de l'HSCSP es distribuïran de la forma següent:

- (a) 30% per a l'inventor/s, segons els percentatges que corresponguin d'acord amb l'article 6 anterior d'autoria de la invenció que hagin pactat
- (b) 40% pel grup(s) de recerca al(s) qual(s) pertanyi(n) els Inventor(s), segons el mateix criteri de percentatge

- (c) 10% per a l'entitat(s) a la qual està adscrit l'inventor: Fundació de Gestió Sanitària de l'HSCSP, Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP o totes dues
- (d) 20% per a la Fundació Institut de Recerca de l'HSCSP com a ens gestor

Aquesta distribució fa referència exclusivament als beneficis que corresponguin a les Fundacions de l'HSCSP, segons el seu percentatge de titularitat.

Els beneficis nets derivats de l'explotació o cessió d'una escala d'avaluació clínica o qualsevol altre registre de la propietat intel·lectual seran el resultat de descomptar als ingressos les despeses associades al registre de la propietat intel·lectual.

Els ingressos que l'inventor generi seran considerats, a efectes fiscals, com a rendiment del capital mobiliari i, per tant, estaran subjectes a les corresponents retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Serà d'aplicació la mateixa política de desvinculació laboral de l'autor a les Fundacions de l'HSCSP definida en l'article 11.

Disposició Final

La present normativa va ser aprovada pel Comitè de Direcció de la Fundació de Gestió Sanitària de l'HSCSP en data 29 de setembre de 2011 i pel Patronat de la mateixa entitat en data 26 de gener de 2012 i entrarà en vigor en data 27 de gener de 2012

Per la Fundació Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Jaime Kulisevsky Bojarski	Per la Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Jordi Varela Pedragosa
--	--

