

IP governance structures for Jordanian Academic and Research Institutions

Maturing infrastructure, but problems persist



The Royal Scientific Society

Established in 1970, the largest applied research institution, consultancy, and technical support service provider in Jordan

Established Jordan's first TTU: In order to realize its vision, goals and policies especially those related to the **economic development in Jordan**



IPCO at iPARK



Strategic Consulting

Official IP agents

Patent Drafting

Innovation initiative and program design and implementation

Financial planning, modeling

Technology investment advisory

Partnership planning and route to market

Legal and governance framework

IP governance & regulations



Part 1: IP Policies

Do Jordanian have effective IP Policies?

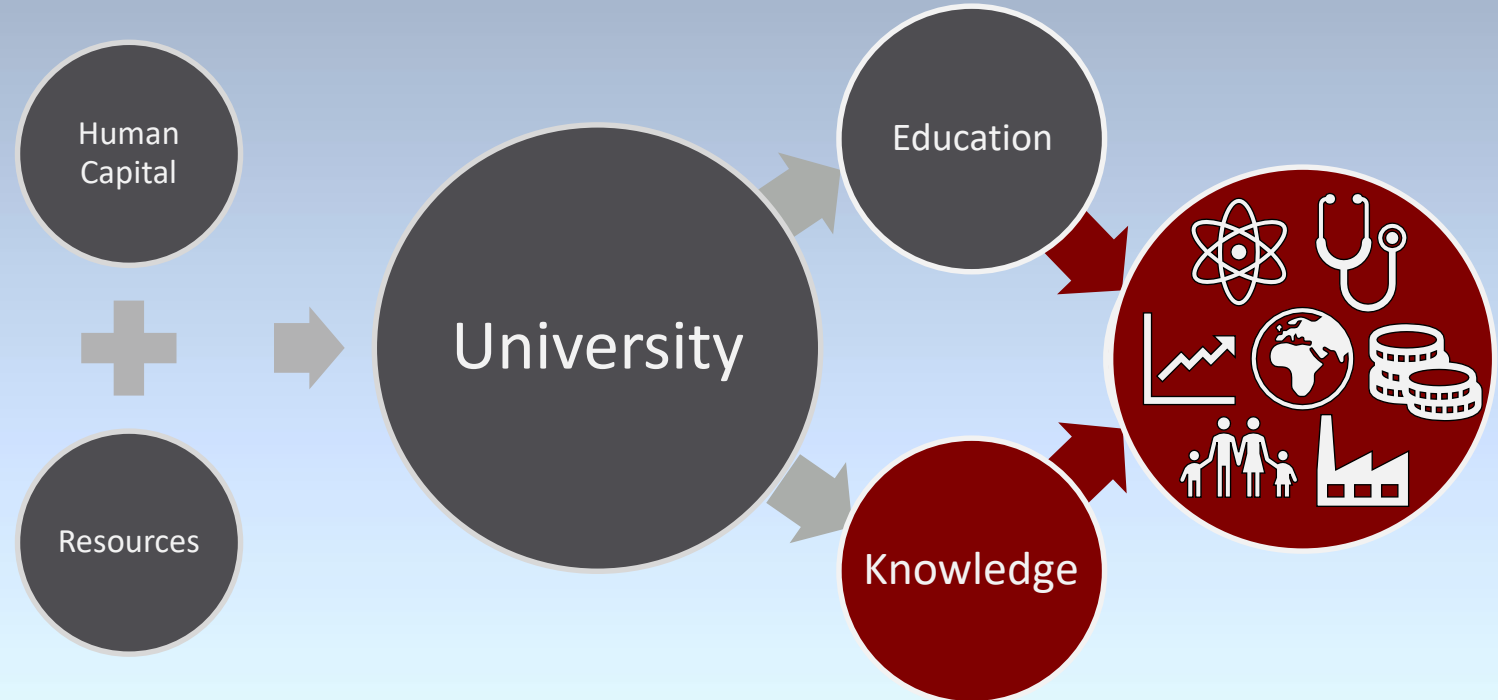


Academia 101: Appreciate your Mission!

Why do we have universities?



Create &
Spread
Knowledge



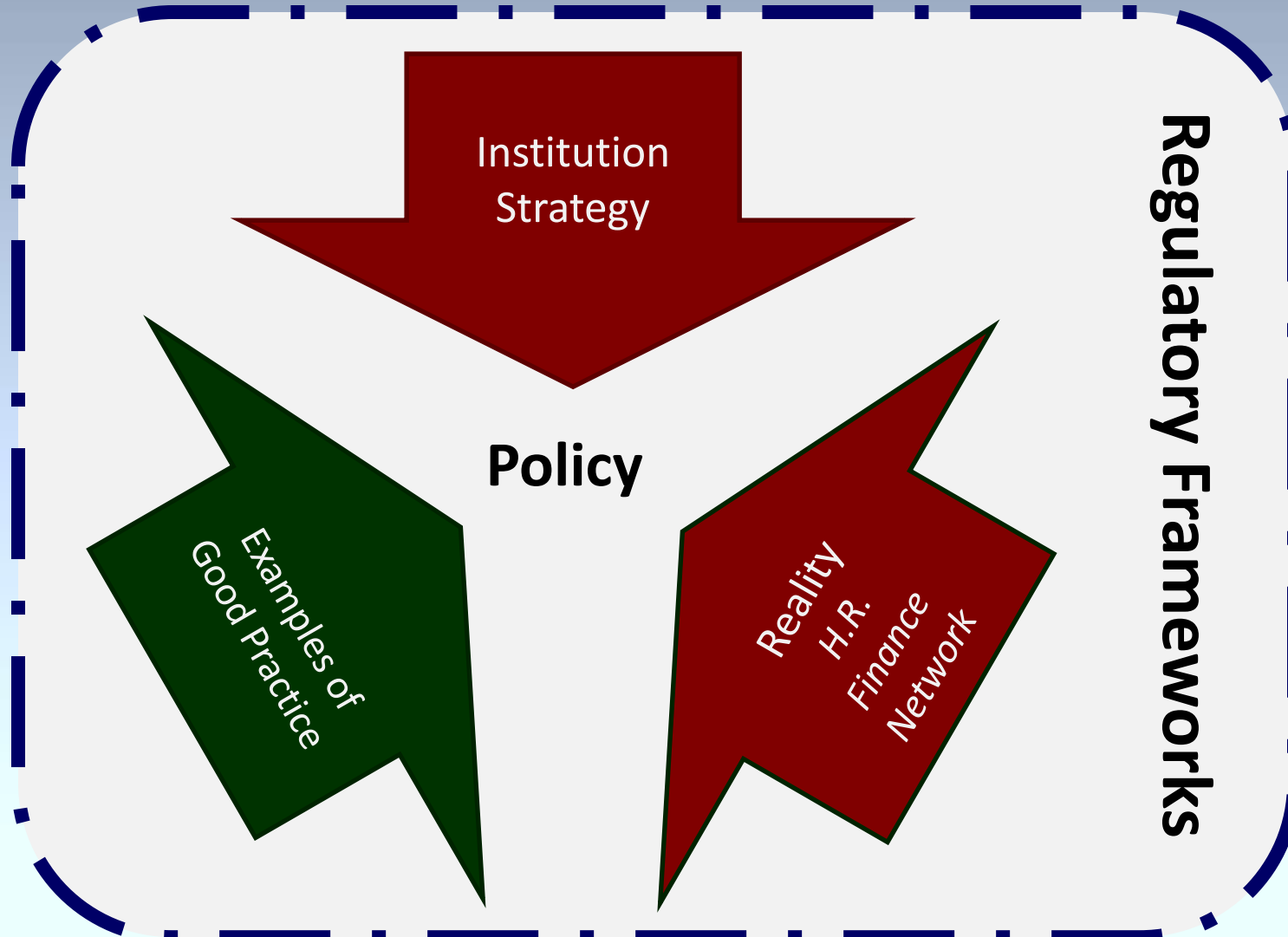
Societal value + technological innovations are natural outcomes of academia



One Mission, why not one policy?



Ingredients for an IP Policy



Local regulation is an often hidden but always critical factor

Your policies cannot be unlawful (e.g. basic labor rights)

You should not assume procedures not supported by law (e.g. PCT before agreement)



IPCO's Perspective on Best Practices for Developing an IP Policy

Understand Institutional Strategy, needs, and desired outcomes

Analyze Legal and Institutional Environments

Understand the Institutional Setup

Rationalize Decision Making Activities

Set Up IP Ownership, and Revenue Sharing Regime

Tackle IP Generated By Students

Consider Partnerships with Industry, Funding Bodies, and Other Institutions

Consider Patenting and Commercialization Pathways



WIPO Tools for Developing IP Policies for Universities



Guidelines for Customization of the WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions

Version January 29, 2019

Table of Contents

I. About the Guidelines	3
II. Common Guidelines for Drafting an IP Policy	3
III. The IP Policy Template Explained	5
ARTICLE 1 – PREFACE	5
ARTICLE 2 – DEFINITIONS	12
ARTICLE 3 – SCOPE OF THE POLICY	19
ARTICLE 4 – GOVERNANCE AND OPERATION	24
ARTICLE 5 – OWNERSHIP OF IP AND RIGHTS OF USE	36
ARTICLE 6 – PUBLICATION, NON-DISCLOSURE AND TRADE SECRETS	50
ARTICLE 7 – RESEARCH CONTRACTS	52
ARTICLE 8 – DETERMINATIONS BY THE IPMO	57
ARTICLE 9 – COMMERCIALIZATION OF IP	66
ARTICLE 10 – INCENTIVES AND DISTRIBUTION OF REVENUES	74
ARTICLE 11 – IP PORTFOLIO MAINTENANCE	86
ARTICLE 12 – TRADITIONAL KNOWLEDGE AND GENETIC RESOURCES	87
ARTICLE 13 – CONFLICTS OF INTEREST AND CONFLICTS OF COMMITMENT	89
ARTICLE 14 – DISPUTE	92
ARTICLE 15 – AMENDMENT	92

IP Policy Writers' Checklist A Mechanism for Kick-starting the Policy Drafting Process

Version January 29, 2019

Table of Contents

1. IDENTIFYING THE NEEDS AND DESIRED OUTCOMES	4
1.1 IDENTIFYING THE NEEDS	4
1.2 IDENTIFYING THE DESIRED OUTCOMES	4
2. IDENTIFYING AND ANALYZING THE STAKEHOLDERS	6
3. UNDERSTANDING THE CONTEXTUAL ENVIRONMENT	7
3.1 ANALYSING THE LEGAL ENVIRONMENT	7
3.2 ANALYSING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT	7
3.3 ANALYSING THE LOCAL ECO-SYSTEM	8
4. IDENTIFYING ESSENTIAL POLICY ISSUES	9
5. DRAFTING THE POLICY	12
5.1 THE TRUE NATURE AND PURPOSE OF A POLICY	12
5.2 WIPO TOOLS TO HELP YOU DRAFT A POLICY	13
5.3 FORMAL REVIEW	13
5.4 FINAL APPROVAL	14
6. MANAGING COMMUNICATION AND IMPLEMENTATION	14
7. MONITORING, EVALUATING AND IMPROVING THE POLICY	15
ANNEX I – IP POLICY WRITERS' CHECKLIST	17

WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions

Version January 29, 2019

Table of Contents

ARTICLE 1 - PREFACE	4
ARTICLE 2 - DEFINITIONS	5
ARTICLE 3 - SCOPE OF THE POLICY	8
ARTICLE 4 - GOVERNANCE AND OPERATION	9
ARTICLE 5 - OWNERSHIP OF IP AND RIGHTS OF USE	10
ARTICLE 6 - PUBLICATION, NON-DISCLOSURE AND TRADE SECRETS	13
ARTICLE 7 - RESEARCH CONTRACTS	16
ARTICLE 8 - DETERMINATIONS BY THE IPMO	14
ARTICLE 9 - COMMERCIALIZATION OF IP	18
ARTICLE 10 - INCENTIVES AND DISTRIBUTION OF REVENUES	19
ARTICLE 11 - IP PORTFOLIO MAINTENANCE	22
ARTICLE 12 - TRADITIONAL KNOWLEDGE AND GENETIC RESOURCES	22
ARTICLE 13 - CONFLICTS OF INTEREST AND CONFLICTS OF COMMITMENT	23
ARTICLE 14 - DISPUTE	23
ARTICLE 15 - AMENDMENT	24



Example 1: Established University

تعليمات حفظ حقوق جامعة اليرموك في البحوث العلمية ولتنتجها رقم (١٦) لسنة ١٩٧٨

تعليمات رقم (١٦) لسنة ١٩٧٨

تعليمات حفظ حقوق جامعة اليرموك في البحوث العلمية ولتنتجها

صادرة بموجب التظلم رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٦

- المادة ١: تسمى هذه التعليمات "تعليمات حفظ حقوق جامعة اليرموك في البحوث العلمية ولتنتجها لسنة ١٩٧٨" ويعمل بها ابتداء من ١٩٧٨/١٢/٤.
- المادة ٢: يكون للكلمات والعبارات التالية حشما وردت في هذه التعليمات المعنى المخصصة لها أثناء مالم تدل القرينة على خلاف ذلك
- الجامعة:
جامعة اليرموك
- تعليمات تنظيم
تعليمات تنظيم شؤون البحث العلمي في شؤون البحث العلمي: جامعة اليرموك رقم (١٣) لسنة ١٩٧٨.
- الباحث:
من يقوم بإجراء بحث علمي في الجامعة أو بدعم مشمول بأحكام تعليمات تنظيم شؤون البحث العلمي.
- البحث:
بحث علمي جري في الجامعة أو تم دعمه بأي من الطرق المنصوص عليها في تعليمات تنظيم شؤون البحث العلمي.
- الكتاب:
كل دراسة أو مؤلف أو ترجمة أو نص محقق عن مخطوطة أو مطبوعة ينشر منفصلا في صورة مجلة أو مجلدات مفردة.
- المادة ٣: للجامعة أن تحتفظ بكامل حقوقها المادية والمعنوية في كل بحث ولتنتجها.
- المادة ٤: تشمل حقوق الجامعة المادية المشار إليها في المادة (٣) أعلاه مايلي:
- أ. المنتجات التي لها قيمة تجارية
- ب. حصتها في الدخل الخاص الذي تحقق للباحث وينطبق عليه البنود ١ و ٢ من الفقرة (ج) من المادة ١٧ من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم (٤) لسنة ١٩٧٧.
- ج. حصتها وحقوقها في عوائد حقوق تأليف التقارير والكتب والصور والرسوم والأفلام والتسجيلات والوثائق وما إلى ذلك وبيعها والتعويض عنها والمكافأة التجارية عليها.
- د. حقها في براءات الاختراع وحصصها من الدخل الذي تحققه براءات الاختراع.
- المادة ٥: كل المنتجات التي لها قيمة تجارية والتي تنتج من إجراء بحث تكون للجامعة عاقلة به تصبح ملكا للجامعة ويدخل في هذه المنتجات جميع المنتجات الزراعية والصناعية أو المصنعة ويجوز للجامعة أن تدفع للباحث الذي تحققت تلك المنتجات من بحثه مكافأة مالية بنسبتها عديد الكمية المعينة، أو بنسبتها عديد البحث العلمي والدراسات العليا بعد التشاور مع عضاء الكليات المعنية إذا كان البحث جري في أكثر من كلية أو بالتشاور مع مجلس البحث العلمي إذا كان البحث جري خارج نطاق الكليات شريطة أن لا تزيد تلك المكافأة عن ٣٠% من أرباح بيعها بعد خصم كافة تكاليف الإنتاج وان لا تزيد عن مجموع المكافآت المسموح بها بمقتضى المادة (٢٩) من تعليمات تنظيم شؤون البحث العلمي وان يقترن ذلك بموافقة رئيس الجامعة.
- المادة ٦: إذا تحقق للباحث من إجراء البحث دخل خاص على صورة أجر مباشر أو صورة مكافأة تقديرية غير المكافآت المنصوص عليها في المادة (٢٩) من تعليمات تنظيم شؤون البحث العلمي يطبق على ذلك الدخل الخاص بأحكام البندين ١، ٢ من الفقرة (ج) من المادة (١٧) من نظام الهيئة التدريسية.
- المادة ٧: للجامعة أن تأخذ حصة من عوائد وأرباح النشر أو البيع أو التعويض أو المكافأة وعوائد أرباح أية معاملة تجارية أو عملية مربحة أخرى تنتج من التقارير والكتب والصور والرسوم والأفلام



Example 2: Established University

تعليمات حماية حقوق الملكية الفكرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية¹

التعريفات

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات حماية حقوق الملكية الفكرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

الرئيس: رئيس الجامعة.

المجلس: مجلس مركز التميز للمشاريع الإبداعية في الجامعة.

اللجنة: لجنة الإبداع المسؤولة عن تقييم مقترحات المشاريع الإبداعية والبت في احتضانها بالإضافة إلى البت في الأمور التي تتعلق بإبداع حقوق الملكية الفكرية وتسجيلها.

الملكية الفكرية: إبداعات العقل من اختراعات وتكنولوجيا وتحسينات وتطويرات ومواد ومركبات وعمليات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور وبرامج حاسوبية ومخرجات البحث العلمي ونتائجه الملموسة.

مخرجات البحث العلمي ونتائجه الملموسة: النتائج والاكتشافات والاستنتاجات والتوصيات والأوراق العلمية المنتجة من العملية البحثية في الجامعة.

الاختراع: أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.

المخترع: الشخص الطبيعي الذي ساهم في إحداث الاختراع، وقد يشترك أكثر من شخص في إحداث اختراع واحد.

براءة الاختراع أو نموذج المنفعة: الحقوق الحصرية الممنوحة من قبل جهة مختصة في بلد ما حسب القوانين النافذة المتطابقة بحقوق استغلال ذلك الاختراع في ذلك البلد.

الرسم الصناعي: أي تركيب أو تنسيق للخطوط يضاف على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً سواء تم ذلك باستخدام آلة أو بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات.

النموذج الصناعي: كل شكل مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه لأغراض صناعية أو حرفية.

العلامة التجارية: أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضاعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.

المبتكر: الشخص الذي ساهم في تصميم الرسم أو النموذج الصناعي أو العلامة التجارية، وقد يشترك أكثر من شخص في تصميم رسم أو نموذج صناعي أو علامة تجارية واحدة.

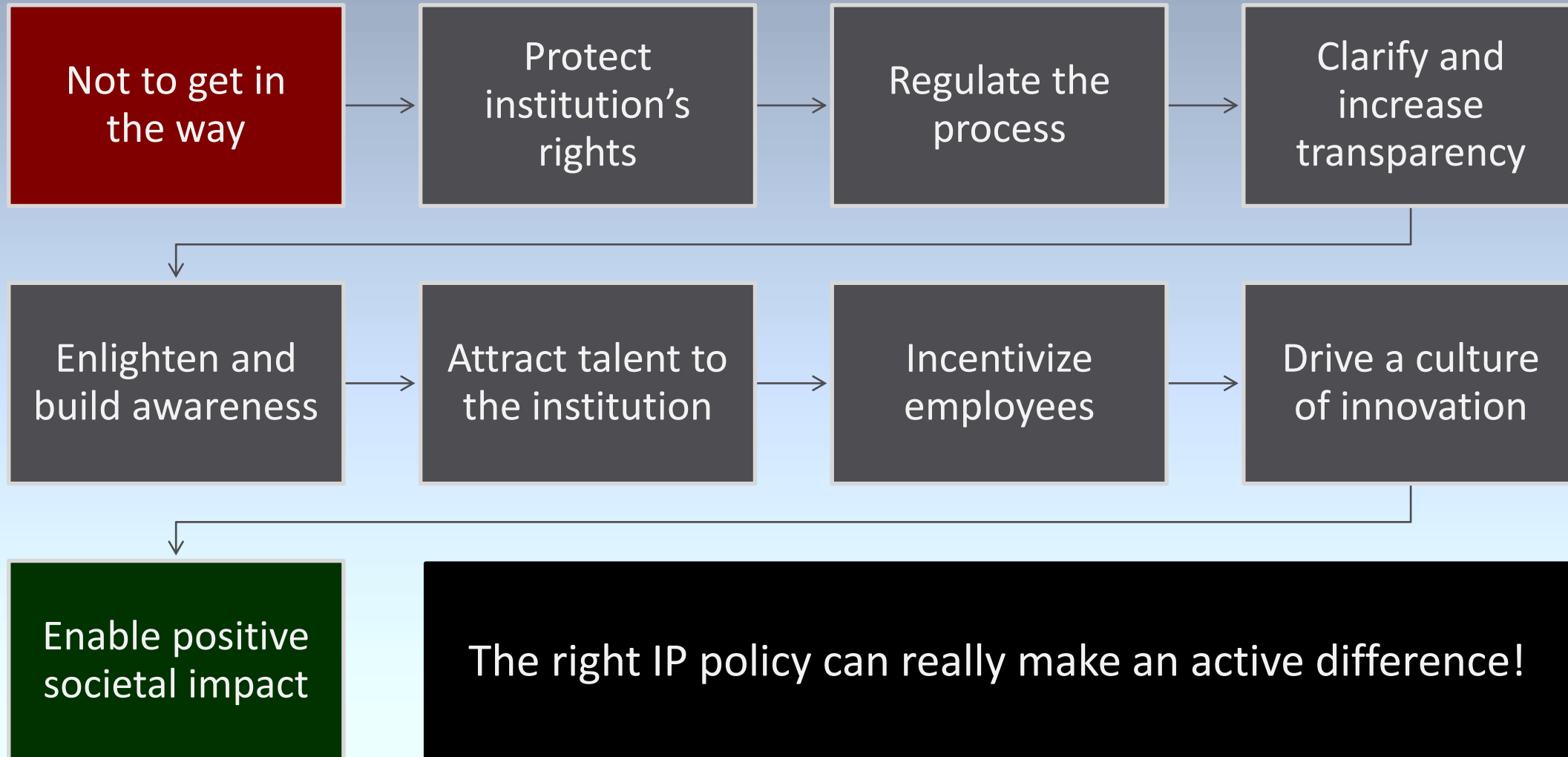
حق الرسم الصناعي: الحق في حماية الرسم الصناعي وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك ذلك الرسم من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله أو جزء أساسي منه أو استيراد هذه المنتجات أو بيعها.

حق النموذج الصناعي: الحق في حماية النموذج الصناعي وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك ذلك النموذج من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ النموذج الذي تحويه أو جزء أساسي منه أو استيراد هذه المنتجات أو بيعها.

حق العلامة التجارية: الحق في اقتصر استعمال العلامة التجارية على مالكيها ومنع الغير من استعمال علامات مطابقة أو مشابهة لها لدرجة يحتمل أن تؤدي إلى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة.



Conclusion: what to look for in an IP policy



Part 2: Technology Transfer Setup

Jordanian Technology Transfer Network



Jordan's Technology Transfer Network



Established in 2010

Includes Universities, research institutions, and industry players

Centralized, IPCO is the center



Small Offices/Centers

- 5 International patent applications since January 2019

Large Offices/Centers

- 4 International patent applications since January 2019



Structures are mature

Regardless the size of the office, the structures are effective for IPR acquisition



Part 3: Problems Persist

Hindrances for having real commercialization success stories



Conclusion

Though governance structures are maturing, there is little evidence that newly acquired IP will generate tangible commercial value

The value chain that transforms academic innovations into commercial value is missing

Though local industry is starting to play a role, its limited absorptive capacity prevents appropriate capitalization of innovations

Also, its limited scale prevents it from investing in transformative innovations (e.g. new engine technology or new drug)

Initiatives that support **international** technology transfer and the creation of high-tech startups are almost totally missing

