



EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

Contratos de I+D - CDAs - MTAs - Licencias

Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento

Dra. Ana García Navarro

Gestor de Transferencia de Conocimiento

ana.garcia@icmse.csic.es



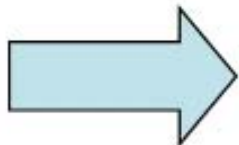
ÍNDICE

- **Introducción**
- **Acuerdo de confidencialidad.**
- **Contrato de I+D.**
- **Contrato de licencia.**
- **Acuerdo de transferencia de material.**
- **Conclusiones.**

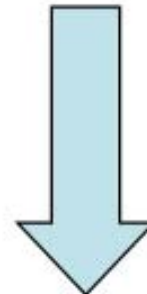
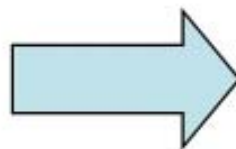


Sector innovador

Sector productivo



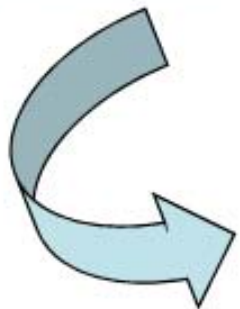
KNOW-HOW



Comercialización



PRODUCTO



OPI-Universidad



- **Publicar.**
- **Usar los resultados en futuras investigaciones – docencia.**
- **Entidades no comercializadoras.**

SOCIEDAD

Industria



- **Orientadas a la aplicación de los resultados.**
- **Comercialización de resultados.**
- **Evitar la difusión de la información a posibles competidores.**



**El mejor contrato es aquel que,
una vez firmado,
no vuelve a ser mirado **nunca** más.**



Elementos esenciales de un contrato

Preliminares

- Partes:
 - OPI
 - Empresa
- Exponendos.
- Definiciones.

Cláusulas

- Objeto.
- Duración.
- Contenido económico.
- Confidencialidad.
- Titularidad de resultados y derechos de propiedad industrial.

Anexos

- Anexos técnicos.
- Anexos económicos.

Tipos de actividades de cooperación y modelos contractuales

- Intercambio de información confidencial → acuerdo de confidencialidad (*CDA: Confidential Disclosure Agreement; CA: Confidentiality Agreement; NDA: Non Disclosure Agreement*).
- Proyecto de investigación → contrato de I+D.
- Prestación de servicios, Asistencia Técnica o Consultoría → contrato de apoyo tecnológico.
- Aplicación de resultados o conocimientos propiedad del OPI → contrato de licencia.
- Intercambio de material biológico → acuerdo de transferencia de material (*MTA: Material Transfer Agreement*).
- Periodicidad de las relaciones → acuerdos marco o convenios de colaboración.
- Prorrogação de las relaciones → addenda .

Tipos de actividades de cooperación y modelos contractuales

➤ FASE PRECONTRACTUAL

Intercambio de información confidencial → acuerdo de confidencialidad (*CDA: Confidential Disclosure Agreement; CA: Confidentiality Agreement; NDA: Non Disclosure Agreement*).

➤ FASE CONTRACTUAL

Proyecto de investigación → contrato de I+D.

➤ FASE DE EXPLOTACIÓN

Aplicación de resultados o conocimientos propiedad del OPI → contrato de licencia.



FASE PRECONTRACTUAL: Acuerdo de confidencialidad

Advertencia previa:

PRATICIPACIÓN DEL PERSONAL NO-VINCULADO

Investigadores no vinculados contractual ni funcionarialmente con ninguna institución o empresa



ACUERDO DE CESIÓN DE DERECHOS

OJO

Contratados o funcionarios de otra institución no pueden firmar un contrato de cesión.



FASE PRECONTRACTUAL

Acuerdo de confidencialidad



FASE PRECONTRACTUAL: Acuerdo de confidencialidad

PUNTOS CLAVE DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

- Regula la no difusión de la información recibida.
- Previo al intercambio de cualquier tipo de información.
- Propósito del intercambio de información.
- Unilateral , bilateral o multilateral.
- No compromiso de licencia ni de titularidad de resultados.
- Plazo de vigencia del acuerdo.

OJO

OBTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE TERCEROS

NO SIEMPRE ES LA MEJOR OPCIÓN



FASE PRECONTRACTUAL: Acuerdo de confidencialidad

EXCEPCIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

La información que ha sido desarrollada o descubierta de manera independiente por la parte receptora sin uso de la información confidencial.



FASE CONTRACTUAL

Contrato de I+D



FASE CONTRACTUAL: Contrato de I+D

PUNTOS CLAVE DEL CONTRATO DE I+D:

- **Confidencialidad vs Publicación de resultados.**
 - Confidencialidad sobre:
 - Información intercambiada.
 - Resultados generados.
 - Subsistencia al contrato.
 - Reserva del derecho a publicar resultados vs autorización previa necesaria.
 - Tiempo máximo respuesta y/o silencio positivo.
 - Considerando que no perjudique al proceso de registro de una posible invención.

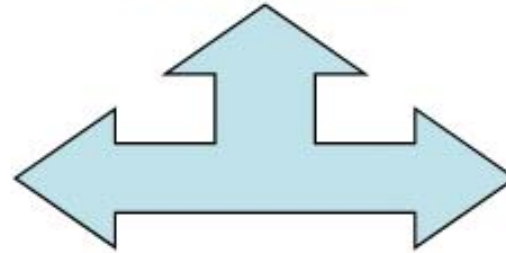
FASE CONTRACTUAL: Contrato de I+D

PUNTOS CLAVE DEL CONTRATO DE I+D:

- **Conocimientos previos**

- Los resultados de un proyecto NO provienen de la nada.
- Protegidos mediante propiedad industrial o no.
- Evaluación del valor de dicho conocimiento previo.
- Hay que detallarlos en los Expositivos o Anexos si hiciera falta.
- Cooperar para la realización de un proyecto NO implica la cesión libre y gratuita de los conocimientos previos → sería ILEGAL.
- Derecho de acceso para la ejecución del proyecto \neq Derecho de acceso para la explotación.
- Especificar: conocimiento desarrollado por un grupo de investigación determinado.

FASE CONTRACTUAL: Contrato de I+D



La titularidad de las invenciones del personal investigador **debe determinarse en el contrato** entre las partes (art.20.7 y 20.8 LP)



FASE CONTRACTUAL: Contrato de I+D

PUNTOS CLAVE DEL CONTRATO DE I+D:

- **Titularidad de resultados**
 - **Propiedad compartida:**
 - Porcentajes de participación fijados o a fijar según aportación intelectual.
 - Cesión de derechos de explotación a favor de una de las partes.
 - Conveniente fijar las condiciones mínimas que faciliten la futura licencia de la tecnología y su explotación.
 - **Entidad que desarrolla = propietaria de los resultados.**
 - Ofrecimiento de licencia a entidad que contrata.
 - **Entidad que contrata = propietaria de los resultados (con libertad para explotar/ceder, directamente o a través de terceros):**
 - Participación OPI/Universidad en beneficios de explotación de resultados.
 - Mantenimiento del derecho de uso de los resultados para trabajos de investigación y docencia.



FASE CONTRACTUAL: Contrato de I+D

PUNTOS CLAVE DEL CONTRATO DE I+D:

- **Explotación de resultados**
 - En el contrato de I+D o posterior. Difícil de valorar los resultados del proyecto al inicio del mismo.
 - Tipos de contraprestación:
 - Cantidad fija.
 - Pagos asociados a hitos.
 - Canon o regalía (*royalty*) ligada a la explotación de los resultados.
 - Sistema mixto.
 - Diligencia en la explotación de resultados: reversión caso no explotación.



FASE DE EXPLOTACIÓN

Licencia



FASE DE EXPLOTACIÓN: Licencia

CESIÓN

Operación jurídica en cuya virtud el titular de una patente transfiere la patente (o su solicitud), con todos los derechos y facultades que comporta, susceptibles de transmisión, a un tercero que adquiere la titularidad de la misma.

LICENCIA

Operación jurídica en cuya virtud el titular de una patente (o de una solicitud de patente) o la Administración (OEPM) autoriza a un tercero a realizar actos de explotación (fabricación, uso, comercialización,...) del objeto de esa patente, a cambio de un precio.

COMPRA - VENTA

ALQUILER



FASE DE EXPLOTACIÓN: Licencia

INTERÉS EN LICENCIAR:

- Patente: activo intangible. Objeto de:
 - Valoración económica.
 - Propiedad.
 - Cotitularidad.
 - Expropiación.
 - Hipoteca mobiliaria.
 - Usufructo.
 - Cesión.
 - Licencia.

- Control sobre la explotación.
- Ventaja competitiva.
- Reducción costes de I+D propia.
- Ahorro de tiempo.



FASE DE EXPLOTACIÓN: Licencia

MODALIDADES:

- Licencia exclusiva y licencia no exclusiva. Salvo pacto en contrario, no exclusiva.
- Licencia total o plena y licencia parcial (para determinadas aplicaciones o actos que integran la explotación). Salvo pacto en contrario, en todas sus aplicaciones y actos.
- Licencia nacional y licencia limitada a una parte del territorio.
- Licencia para toda la vida de la patente o para determinado periodo de vida de la patente. Salvo pacto en contrario, mientras la patente sea válida.
- Concesión de sublicencias. Salvo pacto en contrario, no autorizadas.



FASE DE EXPLOTACIÓN: Licencia

CONTRAPRESTACIÓN

“El contrato de licencia confiere al titular de una patente el derecho a obtener del licenciatarario una determinada conducta o prestación.”

- Forma de pago:
 - Cantidad fija: pago único o *milestones*.
 - Cánones periódicos, fijos o variables.
 - Cánones sobre cifra de ventas, sobre beneficio (descontando qué gastos), por unidad producida o distribuida, etc.
 - Canon mínimo.
 - Escalado.
- Pagos relativos a la obtención, extensión y mantenimiento de la patente.
- Regular momento del pago y comprobaciones de las cantidades a pagar.



FASE DE EXPLOTACIÓN: Licencia

EVALUAR UNA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL: ¿CUÁNTO?

- Difícil.
- Tecnologías que no están en el mercado: no hay referencia.
- Depende de muchos factores difíciles de prever:
 - Incremento de las ventas.
 - Reducción de los costes de producción.
 - Mejora de la calidad del producto.
 - Crear una barrera competitiva.
- El valor cambia con el tiempo.
- Considerar exclusividad o no exclusividad, duración, ámbito territorial, aplicaciones, etc, para calcular el valor relativo de la invención.
- Métodos de valoración:
 - Método de costes.
 - Método de valor de mercado.
 - Método de beneficios económicos.
 - Regalías.



MTA

Material Transfer Agreement



Material Transfer Agreement

Instrumento legal que regula el intercambio de material entre dos o más partes.

- Se transfiere el material pero no la propiedad. Depósito.
- Normalmente, sin costes.
- Se especifican los usos que el receptor puede, debe y no debe dar al material.
- Confidencialidad.
- Ausencia de garantías.
- Puede combinarse con una opción de licencia o licencia.



CONCLUSIONES

Insisto,
el mejor contrato es aquel que,
una vez firmado,
no vuelve a ser mirado **nunca más.**



¡GRACIAS POR SU PACIENCIA!

Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento

Dra. Ana García Navarro

Gestor de Transferencia de Conocimiento

ana.garcia@icmse.csic.es

¡Hasta el 4 de abril!