

Cuadernos Técnicos RedOTRI

**BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DEL IPR
EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN**

VERSIÓN 0 - NOVIEMBRE 2007



CRUE

BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DEL IPR EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN – *versión 0*

Índice del documento

PREÁMBULO	2
<hr/>	
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS Y CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	4
<hr/>	
FASE 0 - PRIMEROS CONTACTOS	4
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: CARACTERÍSTICAS	4
OTRAS CUESTIONES PREVIAS	7
1.- Modelos de planificación e intercambio de informes	7
2.- Participación de personal no vinculado contractual o estatutariamente al centro público de investigación	7
FASE 1 – NEGOCIACIONES: EL ACUERDO CONTRACTUAL Y OTRAS CONSIDERACIONES	10
CLÁUSULAS DE PROPIEDAD EN CONVENIOS/ CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN Y/O ACUERDOS ENTRE PARTICÍPES	10
0.- Expositivos	11
1.- Objetivos del Proyecto	12
2.- Titularidad de los resultados: Propiedad de la Empresa y/o del Centro Público de Investigación	12
3.- Cláusula de Due diligence (debida diligencia) en la comunicación entre las partes	14
4.- Extensión territorial de la protección	15
5.- Reconocimiento de los Resultados	16
6.- Tratamiento del PreKnowledge, conocimiento previo	16
7.- Tratamiento del conocimiento existente generado en otros proyectos y grupos de investigación.	18
8.- Cláusulas de Confidencialidad en los acuerdos de Investigación.	19
9.- Difusión / Publicación de los Resultados de Investigación.	20
10.- Diligencia en la explotación de Resultados	21
11.- Exclusividad en la explotación de los Resultados	22
12.- Regalías por la explotación de los Resultados	22
13.- Garantías sobre la infracción de derechos de terceros	25
14.- Garantías sobre la explotación de resultados	26
15.- Uso de los resultados por parte de los centros públicos de investigación para actividades de docencia y futuras investigaciones	26
PARTICIPANTES EN LA NEGOCIACIÓN	27
<hr/>	
RESUMEN	29
<hr/>	
BUENAS PRÁCTICAS A IMPLEMENTAR EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	29
ACCIONES PROPUESTAS A LAS ADMINISTRACIONES FINANCIADORAS	29
ASPECTOS A VALORAR POR PARTE DE LAS EMPRESAS	30

<u>DOCUMENTOS DE INTERÉS</u>	<u>31</u>
-------------------------------------	------------------

<u>ANEXO I – COMPONENTES DEL GRUPO AD-HOC</u>	<u>32</u>
--	------------------

<u>ANEXO II – LOS 9 PRINCIPIOS DE LA AUTM PARA SER CONSIDERADOS EN LAS LICENCIAS DE TECNOLOGÍA UNIVERSITARIA</u>	<u>33</u>
---	------------------

Preámbulo

La sociedad del conocimiento que se nos dibuja en el horizonte lleva a la investigación de las universidades cada vez más lejos en los procesos de innovación. La transferencia de conocimiento es más abierta a colaboraciones en las que se comparten las contribuciones y los beneficios, en lugar de un mero encargo de trabajos a cambio de resultados. El nuevo “pacto social” en materia de I+D+I entre empresas y centros de investigación está dando lugar a documentos como “**Responsible Partnering**” en que se requiere a aquellas un mayor respeto al bien público que es la investigación y se exige a éstos un comportamiento más responsable y profesional para que dicho bien pueda ser puesto en valor socioeconómico. La gestión de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (Intellectual Property Rights, IPR) está en el centro de este pacto y de esta evolución que se está produciendo.

En esta línea caben citar también documentos como el publicado por la Comisión Europea recientemente (Com (2007) 182, de 4 de abril) bajo el título: **Mejorar la transferencia de conocimiento entre las instituciones de investigación y la industria en toda Europa: incorporar la innovación abierta – Aplicar la innovación abierta**, donde en la Guía voluntaria que lo acompaña, documento SEC(2007) 449, recoge en su apartado 3.2 sugerencias de buenas prácticas para la gestión de los derechos en los acuerdos entre las instituciones de investigación y la industria.

También la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea presentó el pasado 13 de abril una iniciativa para el desarrollo de una **Carta para la gestión de la propiedad intelectual e industrial en los organismos públicos de investigación y en las universidades (IP CHARTER)** en la que se contemplan asimismo recomendaciones sobre el estatus de los derechos de propiedad intelectual e industrial en los proyectos conjuntos entre las empresas y los organismos públicos de investigación.

Estos documentos ya consideran el papel de las administraciones públicas en el fomento de los procesos de I+D+I. Una de las bases de esta función ha sido recientemente revisada, dando lugar al nuevo **Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación** (2006/C 323/1, publicado en el DOUE de 30 de diciembre de 2006), consecuencia de las modificaciones legislativas adoptadas para conseguir los compromisos de Lisboa y Barcelona. Este Marco considera que puede haber ayudas de estado en modo de subvenciones indirectas en las colaboraciones universidad-empresa que no se ajusten a ciertos criterios de gestión del IPR, en especial si existen programas públicos que las financian.

En este contexto, los programas nacionales que impulsan la colaboración universidad-empresa, (entre los que destaca el programa de Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica, CENIT, por la cuantía de las ayudas) e internacionales favorece la realización de proyectos de investigación y desarrollo conjuntos entre las empresas y los Centros Públicos de Investigación (tanto Universidades como Organismos Públicos de Investigación). En dichos proyectos, los centros públicos de investigación pueden participar tanto bajo contrato directo con la empresa (subcontratados), como en el papel de socios de las entidades privadas (proyectos en colaboración).

Esta nueva situación ha impulsado a RedOTRI a promover una serie de buenas prácticas en la Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (en adelante Gestión IPR) que puedan ser seguidas por los Centros Públicos de Investigación en España y tenidas en cuenta por las entidades financiadoras nacionales en la gestión de las convocatorias que favorezcan la colaboración entre las empresas y dichos centros. Por ello, el plenario extraordinario de Directores de OTRI, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid los días 17 y 18 de abril de 2007, decidió crear un Grupo de Trabajo ad-hoc sobre “Cesión de la propiedad industrial/intelectual a terceros: conflictos de intereses y aspectos éticos legales” (abreviado Grupo ad-hoc sobre GESTIÓN-IPR) que ha preparado el presente informe. Los miembros del grupo son indicados en el Anexo I.

Un análisis similar ha sido realizado por las Universidades británicas que el pasado mes de agosto han publicado el informe ***Streamlining University / Business Collaborative Research Negotiations: An independent Report to the “Funders’ Forum” of the Department for Innovation Universities and Skills***. En un contexto diferente, en los Estados Unidos de América, un grupo de trabajo (compuesto por representantes de 12 de las mayores Universidades norteamericanas y de la asociación médica colegial de los EEUU) de la AUTM (Association of University Technology Managers) ha elaborado un Libro Blanco sobre las licencias de tecnología universitaria en el cual se definen los 9 principios básicos para su gestión; principios que, aunque centrados en aspectos de comercialización, son relevantes para el análisis de RedOTRI. El Anexo II recopila los 9 principios del Libro Blanco de la AUTM.

Buenas prácticas en la gestión de Proyectos en Colaboración entre Empresas y Centros Públicos de Investigación

El análisis de los elementos constitutivos de buenas prácticas a tener en consideración en los proyectos en colaboración entre empresa y centros públicos de investigación, incluso bajo la forma de contrato por cuenta de la empresa, se ha estructurado siguiendo las fases del proceso de negociación y desarrollo del proyecto.

Además de la mención de las buenas prácticas que el Grupo de Trabajo de RedOTRI ha detectado para cada una de esas fases, si procede, se propone a modo de ejemplo y como ayuda para el trabajo de las OTRIs, y en la definición de las adecuadas políticas por parte de las entidades financiadoras de Proyectos en Colaboración, un modelo de redacción (que ya haya sido usado en casos reales por algún *centro público de investigación*) del texto que podría incluirse en el acuerdo, convenio o contrato que ampare la realización del proyecto de investigación y desarrollo (para su fácil identificación se han incluido dichos ejemplos como recuadros resaltados en azul).

Fase 0 - Primeros contactos

Acuerdo de Confidencialidad: Características

Para facilitar y asegurar que el intercambio de información científica y técnica entre las partes (*empresa y centro público de investigación*) se produce de modo que se respeten los derechos de ambas partes es recomendable la firma de un acuerdo de confidencialidad previo al inicio de los contactos técnicos y el propio intercambio de información.

El acuerdo de confidencialidad es necesario para que las partes puedan mantener sus propios conocimientos y secretos técnicos y comerciales independientemente del resultado de las negociaciones, incluyendo el derecho de publicación por parte del *centro público de investigación* de sus propios conocimientos si el proyecto no se llevara a cabo. Dicho acuerdo de confidencialidad debería tener las siguientes características:

- Recíproco.
- Sin compromiso de licencia ni de titularidad de resultados.
- Establecer plazo de vigencia del Acuerdo.
- Debe ser firmado por todos los investigadores participantes en el desarrollo del Proyecto y demás personal que vaya a tener acceso a la información.

Ejemplo de acuerdo de confidencialidad:**“EXPONEN**

Que la EMPRESA y el Centro Público de Investigación (CPI) están interesados en firmar un Contrato/Convenio de Investigación y Desarrollo y que hasta su formalización las partes tendrán que intercambiar información que puede tener carácter confidencial y/o sujeta a derechos de propiedad.

Y en consecuencia acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS**PRIMERA.- FINALIDAD**

El objeto de este acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo las cuales las partes mantendrán confidencialidad de la información suministrada entre ellas.

Este acuerdo no constituye ningún acuerdo de licencia, contrato de desarrollo o similar. Las obligaciones de las partes en este acuerdo quedan expresamente fijadas en el mismo.

SEGUNDA.- DEFINICIONES

En este acuerdo de confidencialidad, el término Proyecto se refiere al proyecto de investigación”...”, respecto al cual las partes están negociando la posible firma de un contrato/convenio [de ...].

El término “Información” se refiere exclusivamente a la información confidencial relacionada con el Tema facilitada a la Empresa por el Centro Público de Investigación durante la vigencia de este acuerdo en forma tangible, tal como escritos, esquemas, diagramas, dibujos, fotografías, soporte magnético o modelos (o que se convierta en forma tangible y como tal sea entregada a la Empresa) y que haya sido identificada claramente como confidencial cuando se comunique y entregue.

TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD

La EMPRESA y el Centro Público de Investigación acuerdan que cualquier información intercambiada entre las partes será mantenida confidencial. La parte receptora de la información mantendrá ésta confidencial, y evitará revelarla a toda persona que no sea empleado o subcontratante autorizado salvo que:

- a. La parte receptora pueda demostrar que conoce previamente la información recibida.*
- b. La información recibida sea o pase a ser de dominio público.*
- c. La información recibida proceda de un tercero de buena fe que no exige secreto.*

d. *Es o se hace disponible a la parte receptora por observación casual o análisis de aquellas tecnologías involucradas en este acuerdo.*

e. *La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su revelación.*

f. *Es requerida a la parte receptora por las Autoridades. En este caso deberá notificarse inmediatamente esta circunstancia a la parte suministradora. Asimismo, la parte receptora sólo revelará aquella parte de la información suministrada que sea requerida legalmente y aportará a la parte suministradora garantías de que a dicha información se le dará un tratamiento confidencial.*

La parte receptora se responsabilizará de que sus empleados se sujeten a las limitaciones que se establecen en los párrafos anteriores.

El presente Acuerdo de Confidencialidad será por sí mismo confidencial.

La información que intercambien las partes entre sí, se llevará a cabo de manera documentada y con firma de recibo por parte del receptor.

De las reuniones que mantengan las partes a lo largo del proceso, se levantará acta que contenga los asuntos tratados durante la misma. Dichas actas serán firmadas por los asistentes.

CUARTA.- VIGENCIA

Este acuerdo regirá durante el período en que ambas partes intercambien información que no esté sujeta a un contrato/convenio de investigación, licencia o asistencia técnica. Caso de que no exista tal relación contractual, la confidencialidad referida se mantendrá durante XXX años desde la recepción de dicha información.

Cualquier parte podrá requerir de la otra la devolución de la información confidencial suministrada, que habrá de remitirle inmediatamente, comprometiéndose a la destrucción de cualquier copia tangible de la misma.

QUINTA.- DERECHOS DE PROPIEDAD

Toda información intercambiada es de propiedad exclusiva de la parte de donde proceda, y no es precisa la concesión de licencia para dicho intercambio. Ninguna de las partes utilizará información de la otra para su propio uso o beneficio.

SEXTA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La interpretación y ejecución de este acuerdo se somete a las leyes de España y ambas partes declaran expresamente que se someten

a la jurisdicción de los tribunales de “...” con renuncia expresa a cualquier otro fuero que les fuera de aplicación.”

Otras cuestiones previas

1.- Modelos de planificación e intercambio de informes

Las convocatorias de las Administraciones Públicas que financian proyectos conjuntos (bajo contrato o en colaboración) entre *empresas y centros públicos de investigación* deberían incluir en las memorias técnicas apartados y modelos de planificación e intercambio de informes entre las partes, pues son elementos esenciales para la gestión de los proyectos conjuntos y normalmente no son tenidos en cuenta ni por parte de los investigadores del Centro Público ni por parte de la empresa.

La obligatoriedad de su inclusión en las propuestas de ayuda y la existencia de modelos impulsaría un uso eficaz en el cumplimiento de los objetivos y eficiente en la utilización de los recursos públicos puestos a disposición por medio de las subvenciones, conforme a lo señalado en la normativa vigente (por ejemplo, a nivel estatal la Ley, 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

2.- Participación de personal no vinculado contractual o estatutariamente al centro público de investigación

Por último, es conveniente que las instituciones desarrollen los procedimientos para que los investigadores que no estén vinculados ni contractual ni funcionalmente con la misma, en el momento de su incorporación al proyecto, suscriban un acuerdo de cesión de sus derechos a la institución.

Ejemplo de acuerdo de confidencialidad y cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial suscrito entre el Centro Público de Investigación y el personal no vinculado contractual o funcionalmente con la institución

“PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO.

1.1. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo las cuales las partes mantendrán la confidencialidad de la información suministrada y creada entre ellas.

1.2. El presente acuerdo tiene por objeto fijar el tratamiento de los resultados que surjan fruto de la colaboración del Participante [Becario/Contratado/Invitado/Colaborador] en las actividades de investigación mencionadas.

SEGUNDA.- VIGENCIA.

Este acuerdo entrará en vigor en el momento en que el Participante inicie los trabajos de investigación en el Centro Público de Investigación y finalizará cuando terminen estos trabajos y mientras subsistan posibles obligaciones contraídas por el Centro Público de Investigación en proyectos con terceros, excepto la obligación de confidencialidad que subsistirá por el tiempo que se determina en la cláusula tercera.

TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD.

3.1. Cualquier información intercambiada entre las partes será mantenida confidencial salvo que la parte que la proporcione de permiso para revelarla.

3.2. El anterior párrafo no afectará cuando:

a) La parte receptora pueda demostrar que conoce previamente la información recibida.

b) La información recibida sea o pase a ser de dominio público.

c) La parte receptora hubiese recibido esta información de un tercero sin compromiso de confidencialidad.

d) La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su revelación.

e) Es requerida a la parte receptora por las Autoridades. En este caso deberá notificarse inmediatamente esta circunstancia a la parte suministradora. Asimismo, la parte receptora sólo revelará aquella parte de la información suministrada que sea requerida legalmente y aportará a la parte suministradora garantías de que a dicha información se le dará un tratamiento confidencial.

3.3. Si como consecuencia de los trabajos desarrollados por el Participante en el Centro Público de Investigación éste quisiese utilizarlos para su publicación, lectura en una tesis, o cualquier otra forma de difusión, deberá solicitar al Centro Público de Investigación consentimiento expreso y por escrito para la utilización de los mismos

3.4. Tras la colaboración del Participante en las actividades de investigación mencionadas, la confidencialidad se mantendrá durante cinco años, como mínimo, o de ser superior por el tiempo que requieran las posibles obligaciones contraídas por el Centro Público de Investigación en proyectos con terceros.

3.5. El Centro Público de Investigación podrá requerir al Participante la entrega inmediata de la información recibida durante su vinculación con el Centro Público de Investigación, comprometiéndose éste a la destrucción de cualquier copia de la misma.

CUARTA.- DERECHOS PREVIOS SOBRE LA INFORMACIÓN.

Toda información puesta en común entre las partes es de propiedad exclusiva de la parte de donde proceda, y no es precisa la concesión de licencia para dicho intercambio. Ninguna de las partes utilizará información previa de la otra parte para su propio uso, salvo que se autorice lo contrario.

QUINTA.- ATRIBUCIÓN DE DERECHOS

5.1. El Participante cede al Centro Público de Investigación todos los derechos sobre los resultados de la investigación que se generen como consecuencia de su actividad.

El Centro Público de Investigación podrá publicar, divulgar o proteger dichos resultados mediante títulos de propiedad industrial o intelectual o bien mantenerlos en secreto.

5.2. Todos los títulos de propiedad industrial o propiedad intelectual que se pudiesen solicitar se inscribirán a nombre del Centro Público de Investigación o de quien ésta designe. El Participante se obliga a la firma de todos los documentos necesarios para la solicitud y tramitación de estos títulos.

5.3. El Participante, en todo caso, figurará como autor o inventor en los títulos de protección de los resultados en cuya obtención hubiese intervenido.

5.4. Como contraprestación el Centro Público de Investigación correrá con todos los gastos de solicitud, tramitación y mantenimiento en los lugares donde se desee obtener la protección. De la misma manera, el Participante tendrá derecho a participar en los beneficios de explotación de los resultados en proporción a su aportación a la obtención del resultado y de conformidad con lo establecido en la normativa de Centro Público de Investigación aplicable en materia de propiedad industrial e intelectual. El Participante comunicará al Centro Público de Investigación la forma y lugar en que desee recibir los pagos derivados de los beneficios de explotación citados en el presente párrafo.

SEXTA- OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

Cuando el Participante estime que ha obtenido resultados susceptibles de aplicación industrial, deberá comunicarlo por escrito, lo antes posible y siempre antes de su divulgación, al Director del Instituto para que éste pueda iniciar los trámites correspondientes ante el Centro Público de Investigación. El procedimiento de tramitación de esta solicitud de protección de resultados, se regirá por los cauces establecidos en la normativa del Centro Público de Investigación, aplicable en materia de propiedad industrial e intelectual.

SÉPTIMA.- OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN.

El Participante deberá prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos cedidos al Centro Público de Investigación. Esta colaboración incluye la firma de documentos necesarios para la tramitación de los títulos de propiedad industrial o intelectual, así como la extensión a otros países cuando así se decidiera.

El Participante comunicará al Centro Público de Investigación los cambios de domicilio a los efectos de comunicarle sus obligaciones respecto a la tramitación de los títulos de propiedad industrial o intelectual, así como respecto a su extensión a otros países cuando así lo decida el Centro Público de Investigación. De no comunicarse esos datos se autoriza al Centro Público de Investigación a representarle para continuar con los trámites exigidos.”

Fase 1 – Negociaciones: el acuerdo contractual y otras consideraciones

La negociación del contrato/convenio regulador de la colaboración entre el centro público de investigación y la empresa para el desarrollo de un proyecto de I+D está dirigida a facilitar un acuerdo que beneficie a ambas, siendo recomendable que las partes inicien el proceso desde posiciones razonables en las que se reconozcan los objetivos y derechos de la otra parte. Para ello, deben identificarse y ponerse de manifiesto desde el principio dichos objetivos y derechos que asisten a las partes que permitirán identificar los puntos de acuerdo y desacuerdo.

El acuerdo alcanzado deberá fijar y delimitar la distribución de derechos entre las partes en los siguientes aspectos: propiedad intelectual e industrial, protección de resultados, forma de pago, confidencialidad, explotación, uso para futuras investigación y docencia, diseminación, económicos, etc.

Cláusulas de Propiedad en Convenios/ Contratos de Investigación y/o acuerdos entre partícipes

Los elementos de Propiedad Industrial e Intelectual y su plasmación en los acuerdos legales son los aspectos nucleares del convenio/contrato entre las partes ejecutoras del proyecto de I+D (en adelante Proyecto), por lo tanto es recomendable una adecuada negociación y redacción de los mismos.

A continuación se indican los elementos y cláusulas (el orden no es indicativo de la relevancia de los aspectos ni necesariamente cada punto debe ser

expuesto en un solo artículo o cláusula) que deberían incluirse en cualquier caso en el acuerdo legal entre las partes para reflejar el tratamiento de las cuestiones sobre Propiedad Intelectual e Industrial (ello sin obviar las cláusulas sobre vigencia, terminación anticipada, precio y forma de pago, legalidad y jurisdicción aplicable, naturaleza y jurisdicción, gestión y administración, etc.):

0.- **Expositivos**

Es importante reflejar en el “*Expositivo*” los conocimientos previos aportados por cada parte (*empresa y centros públicos de investigación*) necesarios para desarrollar el Proyecto, en especial identificar aquellos conocimientos preexistentes (que incluye tanto los secretos como los protegidos bajo cualquier forma legal) aportados por las instituciones generadoras del conocimiento (habitualmente los *centros públicos de investigación*).

En el “*Expositivo*” también deben reflejarse de manera clara los objetivos y el alcance esperado del proyecto.

Ejemplo de cláusula para identificación de conocimiento preexistente:

*“Las Partes identifican y listan en **Anexo I** adjunto al presente acuerdo el conocimiento preexistente necesario para el proyecto y sobre el cual las partes otorgan un Derecho de Acceso”*

Esta cláusula también puede añadirse en el apartado específico para Propiedad Intelectual/Industrial.

También es recomendable añadir una Cláusula al inicio del acuerdo legal que contenga las definiciones de términos que puedan dar lugar a confusión y controversia en su interpretación. Por ejemplo: “Proyecto, Colaboraciones externas y subcontrataciones, Conocimiento preexistente, Conocimiento adquirido, Derecho de Acceso, Información, Información confidencial, Derechos de Propiedad Intelectual e Industria, Resultado, Explotación, Uso en futuras investigaciones, Uso en docencia, etc.”

Ejemplo de definición de Resultado del proyecto:

“Se considerará Resultado del proyecto aquel material o información, protegido o no, que haya sido identificado como resultado en los informes entregados a la empresa en virtud de la cláusula XX, y que provenga del proyecto objeto de este contrato en particular.”

1.- **Objetivos del Proyecto**

En el documento de ***Responsible Partnering. Joining forces in a world of open innovation. A guide to better practices for collaborative research and knowledge transfer between science and industry*** (elaborado por las entidades europeas EIRMA, EARTO, la European University Association y ProTon) ya se recogía como primer paso fundamental la adecuada definición de unos objetivos claros del Proyecto y de la colaboración entre la *empresa* y el *centro público de investigación*.

En dichos objetivos deben quedar reconocidas las aportaciones de ambas partes (*empresas y centros públicos de investigación*) al conocimiento necesario para realizar el proyecto.

2.- **Titularidad de los resultados: Propiedad de la Empresa y/o del Centro Público de Investigación**

Es recomendable que en el inicio de las negociaciones con la/as empresa/s socia/s en el Proyecto, la propiedad aparezca como algo compartido y que al menos figuren los retornos que por concepto de comercialización / explotación se generen de los resultados de la investigación llevada a cabo por el conjunto de socios. En la fase anterior de la negociación y en los expositivos del contrato/convenio acordado debe reflejarse con claridad qué se entiende por Resultados del Proyecto.

Dependiendo del procedimiento interno de cada centro público de investigación y de la actividad inventiva correspondiente a la participación de la Institución en el Proyecto, puede ser deseable, o no, mantener la cotitularidad en los Resultados del Proyecto.

En caso de que interese cotitularidad se fijarán en el documento los porcentajes de cada uno de los partícipes, o bien como mínimo se podría indicar:

“La cotitularidad se fijará en función de la aportación intelectual y material de cada una de las partes al proyecto.”

La plasmación, en un acuerdo legal, de la diversidad de situaciones posibles en aquellos proyectos en los que participa una agrupación de entidades es más compleja y requiere de un conocimiento profundo de la tecnología, su valor y del proyecto a desarrollar, así como de los intereses que persiguen cada una de las partes. Salvo en aquellos casos en que las negociaciones y el conocimiento del Proyecto permitan una fácil identificación de los Resultados, su valorización y los objetivos de cada una de las partes, es recomendable fijar,

únicamente en las negociaciones y en el acuerdo legal inicial, las condiciones mínimas que faciliten la futura licencia de la tecnología y su explotación.

Propuesta modelo de cláusula para proyectos llevados a cabo por una agrupación de entidades:

“En el supuesto de colaboración de varias Partes en una investigación, las mismas se comprometen a negociar de común acuerdo y en términos de buena fe un Contrato accesorio que, con sometimiento a las estipulaciones generales que se contienen en el presente Acuerdo, deberá concretar, entre otras cuestiones, las siguientes:

- (a) la proporción en la que cada uno de las Partes ostentará la titularidad de los Conocimientos adquiridos;*
- (b) la solicitud de Registros de Propiedad Industrial;*
- (c) la concesión de licencias sobre los Conocimientos adquiridos resultantes de los Contratos accesorios a terceros;*
- (d) la cesión de los Conocimientos adquiridos a terceros o entre las Partes firmantes del Accesorio;*
- (e) el régimen relativo a infracciones de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y Know-how resultantes de los Contratos accesorios por parte de terceros o de terceros;*
- (f) el intercambio de información o documentos relativos a los Conocimientos adquiridos resultantes del Contratos accesorios; y*
- (g) el régimen de publicaciones de los resultados del Contratos accesorios.”*

En caso de que el *centro público de investigación* decida renunciar a la titularidad a favor de la *empresa*, se recomienda, al menos, establecer una contraprestación por parte de la *empresa* que deberá quedar reflejada expresamente en la cláusula de explotación del acuerdo. La cuantía y condiciones en las que se hará efectiva esta contraprestación será acordada entre las partes, y puede adquirir formas similares a las utilizadas en los contratos de licencia de explotación (pago único, pagos por hitos, porcentajes sobre ingresos...). Dicha cesión de titularidad podrá ser realizada tanto al principio del Proyecto, como durante cualquier otro momento del desarrollo del mismo.

Ejemplo de cláusula:

“Si el Centro Público de Investigación y la Empresa deciden explotar conjuntamente los resultados del proyecto [la invención], firmarán un nuevo acuerdo donde se pactará, de acuerdo con el grado de participación respectiva en el proyecto, qué parte se encarga de la gestión de los resultados, su protección, su extensión territorial, la participación en los beneficios, etc.”

Los científicos deben ser conscientes de que en cualquier momento pueden surgir Resultados no inicialmente previstos; en tal caso, si de los trabajos del Proyecto se obtuviese un resultado susceptible de ser protegido mediante patente u otro título de propiedad industrial o intelectual, deben comunicar ese hecho a la empresa a través de la OTRI del centro público de investigación.

3.- Cláusula de Due diligence (debida diligencia) en la comunicación entre las partes

El acuerdo legal entre la *empresa* y el *centro público de investigación* debe recoger cláusulas sobre la actuación de buena fe y con la debida diligencia de las partes en la comunicación e intercambio de información que permitan y faciliten el desarrollo del Proyecto. Aspectos a los que puede afectar la *Due diligence* son tales como la notificación de incidencias en el Proyecto, el acceso de terceros a la información, la gestión de la protección de los Resultados, el decaimiento en el interés en la explotación de los resultados, etc.

En caso necesario pueden incluirse apartados por daños y perjuicios por no actuar con la debida diligencia.

Aplicación a la protección de resultados en caso de decaimiento del interés de la empresa:

“Si la Empresa no estuviese interesada en alguno de los resultados protegibles del Proyecto, deberá comunicarlo con la debida diligencia al Centro Público de Investigación mediante carta certificada en los 3 meses siguientes a la notificación de los mismos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación por parte de la Empresa su interés o no, se entenderá autorizado el Centro Público de Investigación para la protección y explotación de los mismos.”

Sobre el acceso por parte de terceros de conocimientos que afectan al Proyecto:

“Las Partes actuarán con la debida precaución y diligencia razonable para evitar compromisos que puedan afectar a la aplicación del presente acuerdo y a notificar a las demás Partes cualquier limitación en la concesión de Derechos de Acceso a los Conocimientos Previos, Derechos Previos, Resultados y Derechos Adquiridos tanto a otras Partes como a terceros.”

Modelo de cláusula general sobre la *Due diligence*:

“Ambas partes actuarán con la debida precaución y diligencia razonable para evitar compromisos que puedan afectar a la aplicación del presente acuerdo.”

4.- Extensión territorial de la protección

La extensión territorial de la protección, especialmente de aplicación a la propiedad industrial, es un indicador del previsible éxito de la explotación comercial y asimismo es un elemento para una mejor valoración / evaluación de los currículos de los investigadores involucrados.

La cláusula sobre la extensión debe recoger los mecanismos de negociación y las funciones de cada parte en la extensión internacional de patentes.

Ejemplo de modelo de cláusula sobre extensión territorial de la protección:

“La extensión de la protección a otros países será acordada por escrito por las partes. En caso de no estar interesada alguna de ellas, la otra podrá continuar en su nombre con el proceso de extensión, adquiriendo todos los derechos y obligaciones sobre los resultados en aquellos países en que realice por si misma la solicitud. En todo caso, ambas partes respetarán las condiciones suscritas en este acuerdo en relación con el reparto de beneficios y gastos generales de mantenimiento de los títulos de propiedad a que puedan dar lugar los resultados objeto de este acuerdo.

Cualquiera de las partes podrá renunciar, en los términos establecidos en la cláusula XXX a sus derechos sobre la extensión de la protección a otros países.”

5.- Reconocimiento de los Resultados

La inclusión de cláusulas sobre el mero reconocimiento de la existencia de Resultados no debe llevar aparejado ni presuponer ningún derecho de licencia, sino que debe realizarse una negociación expresa sobre la explotación de los resultados: dentro del mismo acuerdo legal o dejándolo abierto a un posterior acuerdo de licencia.

Propuesta modelo de cláusula para posterior acuerdo de licencia:

“Si el Centro Público de Investigación y la Empresa decidieran explotar conjuntamente la invención, firmarán un nuevo acuerdo donde pactarán, de acuerdo con su grado de participación respectiva en el Proyecto, quién de los dos se encargará de su gestión, extensión territorial, participación en los beneficios, etc.”

Asimismo, y si es el caso, pueden añadirse en un Anexo los criterios, establecidos de mutuo acuerdo, a utilizar en la determinación de los derechos de explotación que correspondería a cada una de las partes durante el período de comercialización del conocimiento adquirido. Por ejemplo, criterios tales como la aportación de capital intelectual (know-how, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), el capital monetario, las instalaciones, etc.

6.- Tratamiento del PreKnowledge, conocimiento previo

Los conocimientos y resultados generados por un proyecto no provienen del vacío sino que surgen y necesitan de los conocimientos previos o preexistentes (*PreKnowledge*) que tienen y aportan las partes al proyecto. El mero hecho de cooperar en la realización del proyecto no implica una cesión libre y gratuita de sus conocimientos previos por parte de los *centros públicos de investigación* a las *empresas* capaces de explotar los resultados de la investigación, ni viceversa.

En el caso de la utilización de los conocimientos previos en la explotación comercial de los Resultados, será necesaria la licencia de ese conocimiento preexistente para la consecución de la explotación definitiva de esos Resultados.

Modelo de cláusula de tratamiento de conocimiento previo:

*“1. Las Partes identifican y listan en **Anexo I**, adjunto al presente Acuerdo, el Conocimiento Preexistente necesario para el Proyecto y sobre el cual las Partes otorgan un Derecho de Acceso.*

2. Las Partes acuerdan que el Derecho de Acceso al Conocimiento preexistente listado en el **Anexo I** se concederá gratuita y exclusivamente durante la ejecución del Proyecto.
3. Las Partes acuerdan que el Derecho de Acceso al Conocimiento preexistente, listado en el **Anexo I**, necesario para la explotación del Conocimiento adquirido se concederá en las condiciones que se acuerden.
4. Las Partes acuerdan que cualquier otro Conocimiento preexistente será considerado innecesario para la implementación del Proyecto y para la explotación de los Resultados que dimanen del mismo, y será excluido de cualquier Derecho de Acceso salvo que las Partes actualicen la lista del **Anexo I**. Dicho listado deberá ser actualizado siempre que una de las Partes demuestre que necesita Conocimiento preexistente de otra Parte para la explotación del Conocimiento adquirido durante el desarrollo del Proyecto.
5. El Conocimiento preexistente es y continuará siendo propiedad exclusiva de las Partes titulares del mismo.
6. El Derecho de Acceso será concedido en base a una licencia no exclusiva y no incluye el derecho a otorgar sublicencias.”

Las partes pueden acordar diferentes condiciones para el Derecho de Acceso al conocimiento preexistente dependiendo del caso concreto.

Modelo de cláusula de explotación del conocimiento preexistente:

En el caso de que los Conocimientos Previos del Centro de Investigación Público resulten necesarios para la explotación de los resultados del Proyecto, se concederá a la Empresa una licencia no exclusiva e intransferible de dichos Conocimientos Previos, limitada a la explotación de los resultados, a cambio de una contraprestación económica que se define de la siguiente manera:

[Elegir una de las siguientes modalidades de pago]

[A] Una cantidad fija de EUROS, a facturar en el momento de la comunicación por la Empresa de la decisión de explotación.

[B] Un canon de.....% sobre los ingresos que la Empresa reciba de la explotación, por sí misma o mediante terceros, de los Conocimientos Previos del Proyecto, que serán facturados según se especifica al final de esta cláusula.

[C] Una cantidad fija de..... EUROS a facturar en el momento de la comunicación por la Empresa de la decisión de explotación y un canon de.....% sobre los ingresos generados por la explotación

de los Conocimientos Previos, que serán facturados según se especifica al final de esta cláusula.

[D. En el caso en que no se pueda fijar en el momento de la firma la contraprestación económica a pagar por la Empresa] Una cantidad y/o canon que se establecerá mediante acuerdo previo al inicio de la explotación.”

7.- Tratamiento del conocimiento existente generado en otros proyectos y grupos de investigación.

Las Universidades y Organismos Públicos de Investigación son instituciones grandes y diversas donde se realizan múltiples investigaciones de forma simultánea, en ocasiones incluso coinciden en su contenido proyectos similares aunque inconexos realizados por diferentes Departamentos o Grupos de Investigación. El acceso dentro de un Proyecto por parte de una *empresa* al conocimiento existente en el grupo de investigación participante y a los propios Resultados del Proyecto, no le genera de forma automática el acceso al conocimiento global del *centro público de investigación*: ni al conocimiento previo de otros científicos del centro ni a los resultados de proyectos desarrollados en paralelo por investigadores diferentes a los participantes en el proyecto.

Los socios del Proyecto únicamente tendrán acceso al conocimiento previo necesario para la realización del proyecto (o para la futura explotación de los Resultados) que pertenezca al Grupo o Departamento (del *centro público de investigación*) participante en el Proyecto.

Es esencial que se introduzcan limitaciones o salvedades (planteadas durante la negociación y de forma explícita en la correspondiente cláusula, o mediante las definiciones de los *Expositivos*) sobre la utilización de conocimiento del *centro público de investigación* no involucrado en la realización del proyecto concreto de investigación y desarrollo tecnológico, excluyendo los conocimientos de otros departamentos y grupos de investigación que no participan en el acuerdo legal.

En ese sentido es esencial la identificación en el acuerdo legal de los investigadores o del grupo de investigación que desarrolla el proyecto por parte del *centro público de investigación*.

Ejemplo de cláusula de definición del objeto del acuerdo legal:

“El objeto de este contrato/convenio es la realización por parte del Departamento/Grupo/Instituto/Investigador [...] del Centro Público de Investigación del Proyecto de Investigación y Desarrollo [...] para la Empresa y a solicitud de la misma.”

8.- Cláusulas de Confidencialidad en los acuerdos de Investigación.

El garantizar la confidencialidad es un aspecto esencial de los proyectos de I+D, tanto para la *empresa* como para el *centro público de investigación*, por lo que su adecuado reflejo en el acuerdo legal facilitará el éxito del Proyecto.

La confidencialidad se ejercerá sobre dos aspectos del Proyecto que deben quedar adecuadamente reflejados en la cláusula que desarrolle esta cuestión:

- la información intercambiada
- los resultados generados

Ejemplo de cláusula sobre los aspectos considerados confidenciales:

“Ambas partes reconocen el carácter estrictamente confidencial de la siguiente información:

- La que hayan recibido de la otra parte con motivo del Proyecto objeto del presente Convenio y que haya sido identificada como confidencial, excepto que ya la conocieran previamente y que puedan acreditarlo o sea de conocimiento público o llegue a conocimiento público.*
- Toda la que sea resultado del desarrollo del Proyecto común objeto de este Convenio.*

Por lo tanto, las Partes se obligan a no difundir la información confidencial sin el consentimiento de la otra parte, así como garantizar el cumplimiento de esta obligación por parte de todas las personas a su cargo que participen en el Proyecto.”

Esta cláusula subsistirá después de la terminación del acuerdo para la ejecución del proyecto durante un período de tiempo determinado y el *centro público de investigación* debe asegurar que las obligaciones derivadas de ella deben hacerse extensivas a todo el personal involucrado en el mismo, tal como se ha desarrollado en el apartado sobre el acuerdo de confidencialidad.

Ejemplo de cláusula sobre los aspectos considerados confidenciales:

“Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones científicas o técnicas perteneciente a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el desarrollo del proyecto de I+D objeto de este contrato.

Esta obligación no será de aplicación cuando:

- a) La parte receptora pueda demostrar que conoce previamente la información recibida.*

- b. *La información recibida sea o pase a ser de dominio público.*
- c. *La información recibida proceda de un tercero de buena fe que no exige secreto.*
- d. *Es o se hace disponible a la parte receptora por observación casual o análisis de aquellas tecnologías involucradas en este acuerdo.*
- e. *Una o todas las partes receptoras obtengan autorización previa y por escrito para su revelación.*
- f. *Es requerida a la parte receptora por las Autoridades. En este caso deberá notificarse inmediatamente esta circunstancia a la parte suministradora. Asimismo, la parte receptora sólo revelará aquella parte de la información suministrada que sea requerida legalmente y aportará a la parte suministradora garantías de que a dicha información se le dará un tratamiento confidencial.*
- d) *La información sea requerida judicialmente.*

Ambas partes se comprometen a que todo el personal participante en el Proyecto conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula.

La Empresa autoriza a la Universidad a dar información pública de la firma de este convenio en la que podrá incluir: título, contenido, presupuesto y plazo de realización.

Esta cláusula permanecerá en vigor durante un plazo de cinco (5) años, a partir de la firma del contrato.”

9.- Difusión / Publicación de los Resultados de Investigación.

Como complemento a la regulación de los aspectos de confidencialidad y teniendo en cuenta la misión principal de los *centros públicos de investigación* de generar conocimiento y difundirlo al conjunto de la sociedad, en el acuerdo se fijará un procedimiento de revisión por la otra parte (habitualmente la *empresa*, aunque no necesariamente) de las acciones de difusión o de la publicación de resultados generados por el proyecto por alguna de las partes (habitualmente el *centro público de investigación*, aunque debe contemplarse el caso inverso).

Debe contemplarse un tiempo máximo de respuesta (se recomienda como máximo 30 días hábiles o 45 naturales, el plazo exacto dependerá de la capacidad de respuesta de las entidades involucradas aunque se intentará que sea el mínimo posible). Asimismo se incluirá una condición de silencio positivo en caso de no obtener respuesta de la otra parte en el tiempo fijado en el acuerdo.

La reciprocidad en esta cláusula es un hecho positivo y facilitará la comprensión y gestión del procedimiento.

Ejemplo de cláusula sobre la difusión o publicación de resultados del proyecto:

“Considerando la finalidad científica y de investigación del centro de investigación público y siempre que esto no pueda perjudicar el proceso de registro de una posible invención, la Empresa facilitará que los investigadores participantes en el Proyecto puedan difundir los resultados de la investigación, finales o parciales, en artículos, conferencias, ponencias, etc., siempre en el ámbito científico de investigación. Si interesara hacerlo, el centro de investigación público solicitará autorización escrita mediante carta certificada a la Empresa, con indicación concreta del uso que se pretende hacer de la misma. Transcurridos xx días naturales desde la tramitación de la solicitud sin que la Empresa haya manifestado su autorización sus reservas o su disconformidad sobre lo expuesto en dicha comunicación, se entenderá como una autorización tácita por parte de la misma.

Tanto en las posibles publicaciones como en las posibles patentes, se respetará siempre la mención a los autores del trabajo; figurarán en estas últimas en calidad de inventores. En cualquiera de los casos de difusión de resultados se hará siempre referencia especial al presente contrato. No obstante, la utilización del nombre del centro de investigación público con fines publicitarios, requerirá la autorización previa y expresa por escrito de los órganos competentes del mismo.

Las disposiciones de esta cláusula subsistirán durante xx años después de la terminación del presente contrato.

Las partes se autorizan recíprocamente a dar información pública de la firma de este Convenio con indicación del título, el contenido, el presupuesto y el plazo de realización.”

10.- Diligencia en la explotación de Resultados

En cumplimiento del interés público que tienen por misión los *centros públicos de investigación*, se ha de incluir, en los acuerdos que regulan la ejecución del proyecto, una cláusula de obligatoriedad de la explotación, fijando plazos para su cesión en caso de incumplimiento de la misma por la parte empresarial.

Esta cláusula está en línea con los objetivos de los programas públicos de financiación de la investigación que buscan la mejora de la competitividad y la resolución de los problemas técnicos que impiden el desarrollo socioeconómico del país. Dentro de este amplio objetivo debe prevenirse la retención de las tecnologías por parte de entidades incapaces o que no desean hacer uso de las invenciones o innovaciones generadas con financiación pública.

Modelo de cláusula sobre la diligencia en la explotación de resultados:

“Si la Empresa no hubiese iniciado la explotación de los resultados en un periodo máximo de cuatro años desde la fecha de solicitud del título legal correspondiente, cederá al centro público de investigación, siempre que éste estuviese interesado, la titularidad de los derechos de propiedad sobre los citados resultados.”

11.- Exclusividad en la explotación de los Resultados

La cesión de los resultados del Proyecto por parte del *centro público de investigación*, e incluso de sus conocimientos previos necesarios para la explotación de resultados, puede hacerse de forma exclusiva o no.

La solución dada a este aspecto en el acuerdo afectará a la valoración económica de la colaboración entre la *empresa* y el *centro público de investigación*, tanto si hablamos de una subcontratación directa como de un proyecto colaborativo. En el primer caso, subcontratación, es habitual que la licencia de explotación de los resultados del proyecto se conceda con carácter de exclusividad; sin embargo, en los proyectos en colaboración este punto no está claro y **las entidades financiadoras deberían formalizar cómo esperan que se trate, en los proyectos que financian, la propiedad intelectual e industrial de los resultados y su explotación comercial.**

No obstante, un marco regulatorio demasiado estricto en estos aspectos podría constituirse en una barrera adicional para la cooperación público-privada.

12.- Regalías por la explotación de los Resultados

En el inicio de un proyecto de I+D es difícil valorizar los resultados del mismo (depende de múltiples factores: éxito del proyecto en cuanto a la obtención de los conocimientos previstos, protección de los resultados, exclusividad de la transferencia de conocimientos, viabilidad de la producción, tipo de tecnología/producto/proceso, sector empresarial, éxito en el mercado, alternativas tecnológicas, problemas regulatorios, etc.), por lo que la

contraprestación que la *empresa* pagará al *centro público de investigación* por los conocimientos que genere no siempre podrá identificarse con facilidad.

Éste es uno de los aspectos esenciales de la negociación entre la *empresa* y el *centro público de investigación* que debe valorarse conjuntamente con la titularidad de los resultados y la exclusividad de su explotación.

La contraprestación por la participación del *centro público de investigación* se fija a través de tres modalidades diferentes (cada una tiene sus ventajas y desventajas, con un diferente nivel de riesgo asociado para el *centro público de investigación* y asimismo envían una señal diferente a la *empresa* sobre la implicación del mismo en el proyecto):

- Cantidad fija (en uno o varios pagos) ligada a hitos del proyecto. Es la forma más habitual y, como mínimo, debe cubrir los costes de generación del conocimiento del *centro público de investigación*.
- Un canon o regalía (*royalty*) ligada a la explotación de los resultados y la producción. La literatura recoge diversos tipos de indicadores de producción sobre los que aplicar el canon, los más utilizados habitualmente (este indicador depende en gran medida del sector industrial): valor fijo por unidad producida, valor fijo por unidad vendida, porcentaje sobre el coste de producción, porcentaje sobre los ingresos por ventas o porcentaje sobre los beneficios (en estos casos es fundamental tener en cuenta si los porcentajes se aplican sobre valores brutos o netos, antes o después de impuestos).
- Un sistema mixto que contemple un pago fijo y una regalía en función del éxito del producto.

Modelo de cláusula con una contraprestación fija para el *centro público de investigación*:

“Como contraprestación para la realización del proyecto, la Empresa se compromete a abonar la cantidad de € (..... Euros) que el Centro Público de Investigación devengará con arreglo a los siguientes plazos:

- € (..... Euros) a la firma del contrato
- € (..... Euros) a (según entrega de trabajo)
- € (..... Euros) a la finalización del proyecto.

Estas cantidades deberán incrementarse con el correspondiente IVA.”

Ejemplo de cláusula que prevé un canon para el *centro público de investigación*, aunque sin determinar la cuantía exacta que se fijará a la finalización del proyecto:

“La Empresa pagará al Centro Público de Investigación un canon de entre X e Y % sobre los ingresos generados por la explotación de los

resultados. Esta cantidad se determinará mediante acuerdo de las partes, dentro de los tres meses siguientes a la finalización del Proyecto objeto de este contrato.

Constituye obligación de la Empresa facilitar al Centro Público de Investigación, una relación semestral, por escrito, dentro de los treinta días siguientes al final de cada semestre natural (30 de junio y 31 de diciembre), de las operaciones que la Empresa realice y que le generen ingresos como consecuencia de la explotación de los resultados. El Centro Público de Investigación facturará a la Empresa los cánones fijados en esta cláusula, a la recepción de la relación semestral indicada.

La Empresa llevará archivos y libros de contabilidad, de tal forma que se recojan todos los datos razonablemente necesarios para el cálculo y la verificación de las cantidades pagaderas. La Empresa permitirá al Centro Público de Investigación, o a quien éste designe, inspeccionar, previa solicitud de autorización, los registros, archivos y libros al solo efecto de determinar las sumas que debe pagar la Empresa.”

Estos dos últimos aspectos (exclusividad y precio) son las dos cuestiones fundamentales de la negociación y de la definición del acuerdo legal entre la *empresa* y el *centro público de investigación*, generando en algunas ocasiones problemas para cerrar dicho acuerdo.

La aplicación del apartado 3 del *Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/1, publicado en el DOUE de 30 de diciembre de 2006)* obliga a que el *centro público de investigación* preste sus servicios a precios de mercado o, si no es posible definir, a un precio que refleje íntegramente sus costes y un margen razonable para no ser considerada su participación **ayuda de estado**. Esta nueva regulación debe ser tenida en cuenta por las *empresas* a la hora de plantear los proyectos en colaboración o la subcontratación con los *centros públicos de investigación*.

La definición, de forma clara en cada convocatoria pública, de los objetivos generales en cuanto a la colaboración entre la *empresa* y el *centro público de investigación* (generación de nuevo conocimiento, aumento de la productividad empresarial o valorizar la investigación realizada por los *centros públicos de investigación*) facilitará la consecución de acuerdos entre las partes implicadas. A este aspecto concreto, debe añadirse una definición política de los mecanismos de financiación de los *centros públicos de investigación* en la medida de que su mantenimiento pueda realizarse con una financiación estable o se busque que compitan en el mercado captando fondos a través de la colaboración con las *empresas*.

Por último, tanto las *empresas* como los *centros públicos de investigación* deben evitar actuaciones (por ejemplo: sobrevaloración de las aportaciones de

conocimiento de cada parte sin conocer el valor real de la tecnología) que generen barreras iniciales a la consecución del acuerdo legal, valorando los elementos adicionales que supone la colaboración en el proyecto de investigación: el establecimiento de relaciones a largo plazo, el carácter estratégico de la colaboración o los elementos intangibles aportados y generados por el Proyecto.

13.- Garantías sobre la infracción de derechos de terceros

Si los resultados son de la *empresa*, ésta puede solicitar que el acuerdo legal incluya cláusulas sobre garantías por parte del *centro público de investigación* sobre la infracción de derechos de terceros sobre la Propiedad Industrial e Intelectual intentando mantener “indemne” a la *empresa* frente a reclamaciones de terceros. Como entidad pública el *centro público de investigación* no puede otorgar garantías financieras sobre ese asunto aunque sí comprometerse a un apoyo técnico en la defensa de derechos.

En cualquier caso, es conveniente clarificar en el convenio/contrato que no se infringen derechos de terceros hasta donde tiene conocimiento el *centro público de investigación*.

Ejemplo de cláusula sobre garantías en la infracción de derechos de terceros:

“La Empresa deberá informar inmediatamente por escrito al Centro Público de Investigación de cualquier reclamación, judicial o no, relativa a la vulneración de los derechos intelectuales o industriales anteriores de un tercero con el fin de que el Centro Público de Investigación pueda responder ante dicha reclamación.

En particular el Centro Público de Investigación, siempre que considere que la reclamación está fundada, podrá optar por cualquiera de estas dos soluciones: proporcionar a la empresa resultados del proyecto que no vulneren ningún derecho y tengan las mismas funcionalidades o bien resolver el presente contrato y devolver a la empresa las cantidades pagadas.

El Centro Público de Investigación asumirá las responsabilidades que puedan derivarse de la infracción de derechos prioritarios de terceros según se dictamine por el tribunal competente en la materia.”

14.- Garantías sobre la explotación de resultados

Sin embargo, el Centro Público de Investigación no puede otorgar ninguna garantía sobre los objetos fabricados o suministrados realizados con la tecnología desarrollada, pues es responsabilidad de la empresa garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad de los elementos por ella fabricada.

La exención de Responsabilidad del Centro Público de Investigación derivada de la explotación de resultados podría desarrollarse mediante una cláusula como la siguiente:

La Empresa asumirá todas las responsabilidades por las garantías dadas respecto al objeto de su fabricación, suministrado por ella misma a sus clientes.

El Centro Público de Investigación no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajeno a litigios derivados de la fabricación y explotación comercial de los resultados de la investigación.

15.- Uso de los resultados por parte de los centros públicos de investigación para actividades de docencia y futuras investigaciones

Con el objetivo de conservar la capacidad de los *centros públicos de investigación* de realizar investigaciones y docencia que faciliten el desarrollo y beneficien al conjunto de la sociedad, estas instituciones deben mantener un derecho de uso de las investigaciones que realizan incluso en aquellos casos en que conceden una licencia exclusiva a una *empresa* para su explotación comercial.

Por otro lado, en la base del procedimiento científico se encuentra la publicación y difusión de los resultados en revistas científicas especializadas lo que requiere que al menos los revisores, pero en general toda la comunidad científica, tenga acceso a las herramientas, métodos y muestras utilizados en la investigación publicada. Por ese motivo el *centro público de investigación* debe preservar no sólo los derechos para el propio uso sino también las posibilidades de acceso por parte de otros científicos, al menos de entidades sin ánimo de lucro.

Dos ejemplos sobre la retención de derechos del uso de los resultados para futuras investigaciones y docencia:

Ejemplo 1: *“El Centro Público de Investigación retendrá una licencia no exclusiva, no transmisible y gratuita para el uso de estos resultados en trabajos de investigación y docencia.”*

Ejemplo 2: *“El Centro Público de Investigación mantiene sobre los resultados de investigación cedidos en exclusiva a la Empresa el derecho a utilizarlos con fines no comerciales, incluidos la docencia y futuros trabajos de investigación.”*

Participantes en la negociación

El contenido técnico de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico debe definirse por parte de los investigadores, pero en la negociación y redacción de las cláusulas legales debe contarse con expertos en transferencia de tecnología, relaciones con empresas, temas legales y financieros que eviten malentendidos o problemas posteriores no deseados.

Las Administraciones financiadoras deben promover medidas para favorecer el adecuado desarrollo de los proyectos por ellas financiados (en cumplimiento de los **principios de eficacia y eficiencia en la asignación de recursos públicos**) y entre ellos cabría señalar la inclusión en los requisitos de las convocatorias que en la negociación y gestión de los acuerdos necesarios para otorgar las ayudas públicas por parte de los *centros públicos de investigación* intervengan las unidades especializadas en gestión del conocimiento.

Texto de la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de estímulo a la transferencia de resultados de investigación (PETRI):

Apartado Quinto

*2. Las solicitudes (un ejemplar con las firmas originales) serán presentadas por las entidades a cuya plantilla pertenezca el investigador principal (caso de proyectos individuales) o el coordinador del proyecto (proyectos coordinados) y deberán contar con la conformidad mediante la firma de los representantes legales de: las entidades beneficiarias de las ayudas (ejecutoras); las entidades destinatarias directas de los resultados (cofinanciadoras), y, en su caso, el representante de la **OTRI que gestionó la solicitud**.*

5. Las solicitudes deberán acompañarse del preceptivo convenio de

colaboración específico para cada proyecto, en el que figuren los acuerdos que han de regir el desarrollo de la colaboración para su ejecución y posible explotación de resultados entre las entidades beneficiarias de las ayudas (ejecutoras), las destinatarias directas de los resultados (cofinanciadoras) y los miembros asociados de los beneficiarios, si los hubiese.

La clarificación de estas cuestiones por parte de la entidad financiadora facilitara el éxito de la negociación y preparación de las propuestas.

Resumen

Buenas prácticas a implementar en los Centros Públicos de Investigación

- Generación de modelos de contratos y convenios que recojan las “Buenas Prácticas” expuestas en este documento para los proyectos conjuntos de los Centros Públicos de Investigación y empresas.
- Creación de herramientas en los Centros Públicos de Investigación para identificar aquellos proyectos conjuntos que puedan incurrir en la definición de ayuda de Estado dada por el Marco Comunitario.
- Formación en técnicas de negociación y ventas a gestores de transferencia.
- Implementación de procedimientos y acuerdos que faciliten la cesión y gestión de los derechos del personal no vinculado estatutaria o contractualmente.
- Evitar una sobrevaloración de los derechos de propiedad industrial e intelectual sin conocer el valor real de la tecnología.

Acciones propuestas a las administraciones financiadoras

- Valoración de la gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual en las convocatorias públicas de financiación.
- Clarificación del tratamiento esperado a la propiedad intelectual o industrial y su gestión respecto a los resultados obtenidos en los proyectos que financian¹.
- Definición de modelos de convenio y contrato en las convocatorias de financiación pública que recojan las “Buenas prácticas” expuestas en este documento y la comunicación Com(2007) 182 de la Comisión Europea.
- Las convocatorias de las Administraciones Públicas que financian proyectos conjuntos (bajo contrato o en colaboración) entre empresas y Centros Públicos de Investigación deberían incluir en las memorias técnicas apartados y modelos de planificación e intercambio de informes entre las partes.
- Exigencia, valoración y evaluación detallada, en todas las fases de los proyectos conjuntos con financiación pública, de la existencia de un Plan de explotación, difusión y divulgación.

¹ Un ejemplo de tal definición es el Reglamento (CE) NO 1906/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 por el que se establecen las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en las acciones del Séptimo Programa Marco, y las normas de difusión de los resultados de la investigación (2007-2013), puede consultarse:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0018:ES:PDF>

Aspectos a valorar por parte de las empresas

- Consideración de los aspectos generales de la colaboración y negociación no centrada en el precio y la propiedad de los resultados del proyecto.
- Sensibilidad al punto de vista de los *centros públicos de investigación*, por ejemplo en temas como la publicación de resultados, uso para docencia y futuras investigaciones, etc., en tanto y cuanto respeten las posibilidades de protección y explotación comercial.
- Valoración del establecimiento de relaciones a largo plazo y del carácter estratégico de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación más que el análisis proyecto a proyecto. Este aspecto implica valorar adecuadamente los resultados no tangibles que aporta la colaboración entre *empresas y centros públicos de investigación*.
- Evaluar las implicaciones del *Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación* si no se aplica una adecuada valoración de los costes de participación.

Documentos de interés

- *Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/1, publicado en el DOUE de 30 de diciembre de 2006)*
<http://europa.eu/eur-ex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:ES:PDF>
- *Mejorar la Transferencia de conocimiento entre las instituciones de investigación y de la industria en toda Europa: incorporar la innovación abierta – Aplicar la innovación abierta (Com (2007) 182 de la Comisión Europea)*
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0182:FIN:ES:PDF>
- *Voluntary guidelines for universities and other research institutions to improve their links with industry across Europe (SEC 2007) 449*
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/sec2007449_en.pdf
- *Charter for the management of the intellectual property from public research institutions and universities (IP CHARTER)*
[http://www.bmbf.de/pub/Eckpunkte_IP_eng\(2\).pdf](http://www.bmbf.de/pub/Eckpunkte_IP_eng(2).pdf)
- *Intercambiar Valor – Negociación de Acuerdos de Licencia de Tecnología: Manual de Capacitación (OMPI)*
http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/technology_licensing.html
- *Convocatoria Proyectos PETRI del Ministerio de Educación y Ciencia*
<http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=petri&id=2>
- *Programa de Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica (CENIT)*
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=23&MN=3&r=1024*768
- *Streamlining University / Business Collaborative Research Negotiations: An independent Report to the “Funders’ Forum” of the Department for Innovation Universities and Skills (August 2007)*
<http://www.dius.gov.uk/streamlining-august07.pdf>
- *Nine Points to Consider in Licensing University Technology. The Association of University Technology Managers (AUTM)*
http://www.autm.net/ninepoints_endorsement.cfm
- *Responsible Partnering. Joining forces in a world of open innovation. A guide to better practices for collaborative research and knowledge transfer between science and industry.*
<http://www.responsible-partnering.org/>

Anexo I – Componentes del grupo ad-hoc

En el plenario extraordinario de Directores de OTRI celebrado en la Universidad Complutense de Madrid los días 17 y 18 de abril de 2007, se decidió crear un Grupo de Trabajo ad-hoc sobre “Cesión de la propiedad industrial/intelectual a terceros: conflictos de intereses y aspectos éticos legales” (abreviado *Grupo ad-hoc sobre GESTIÓN-IPR*).

Tras el llamamiento de la Secretaría Técnica, el grupo quedó conformado por los siguientes especialistas de RedOTRI siguiendo el orden alfabético:

Apellidos y Nombre	Centro Público de Investigación
Cañas, Gemma	Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales
Civit, Carmela	Universidad de Cantabria (UC)
Flores, Pilar	Universidad de Almería (UAL)
García, Rafael	Universidad de Granada (UGR)
Largo, Iñaki	Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Lledó, Carmina	Universidad de Murcia (UM)
Martínez, Iván	Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Mateu, Amparo	Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Meneses, Juan	Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Romo, Santiago	Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Maribel Berges	Fundació Bosch i Gimpera - Universitat de Barcelona (FBG-UB)
Verde, Antonio	Universidad Autónoma de Madrid

Anexo II – Los 9 principios de la AUTM para ser considerados en las Licencias de Tecnología Universitaria

El Comité Rector de la AUTM (*AUTM Board of Trustees*) hizo público el 3 de marzo de 2007 el Libro Blanco *In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology*², que pretende crear un marco de referencia común para afrontar las diversas situaciones que en la gestión de las licencias de tecnologías universitarias conducen a que, incluso con tecnologías similares, los resultados de la negociación varíen de forma considerable. En el verano de 2006, la Universidad de Stanford convocó una reunión de trabajo con técnicos y directores de las oficinas de transferencia de algunas de las Universidades más representativas de los Estados Unidos y representantes de la asociación médica colegial norteamericana (AAMC) para analizar dicha cuestión, el resultado ha sido el citado Libro Blanco.

Las entidades participantes en la elaboración del documento fueron:

California Institute of Technology, Cornell University, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of California, University of Illinois (Chicago), University of Illinois (Urbana-Champaign), University of Washington, Wisconsin Alumni Research Foundation, Yale University y Association of American Medical Colleges (AAMC).

Los 9 principios para la gestión de las licencias de tecnología universitaria son los siguientes:

- 1. Las Universidades deben mantener sus derechos de uso para investigación y educación sobre las invenciones que licencian y permitir que otros organismos públicos de investigación e instituciones sin ánimo de lucro también puedan utilizarlas con idénticos fines.** Una articulación clara de estos derechos retenidos es un aspecto crítico en las licencias de tecnología Universitaria.
- 2. Las licencias exclusivas se deben constituir de modo que facilite el desarrollo de la tecnología y su uso.** Las Oficinas de Transferencia del Conocimiento deben evitar la cesión de derechos exclusivos excesivamente amplios que limiten futuras investigaciones o que impidan el desarrollo y aplicación “diligente” de la tecnología.
- 3. Intentar minimizar las obligaciones para licenciar las futuras mejoras de la invención.** Se debe evitar “esclavizar” los investigadores, sus líneas de trabajo y los grupos de investigación a una sola empresa, lo que generaría impedimentos para recibir nuevas financiaciones tanto públicas como privadas o la cooperación con otros científicos no involucrados directamente en la licencia.

² La versión original en inglés de este documento puede encontrarse en: http://www.autm.net/aboutTT/Points_to_Consider_letter.pdf

4. **Las Universidades deben anticipar y resolver los posibles conflictos de interés que puedan surgir en la transferencia de tecnología.** La creación de empresas desde el ámbito universitario, por ejemplo, puede ser una fuente de conflictos de interés que debe preverse desde el gobierno de las Universidades.
5. **Facilitar y asegurar el mayor acceso posible a las herramientas y resultados de la investigación.** La metodología científica y la difusión de los resultados de la investigación en revistas exigen la verificación de los datos y conclusiones publicadas, este principio debe estar recogido adecuadamente en las licencias de las tecnologías involucradas.
6. **Las acciones legales relativas a las licencias tecnológicas deben plantearse con especial cuidado.** Las Universidades deben ser conscientes que su principal misión en el uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial es promover el desarrollo tecnológico para el beneficio del conjunto de la sociedad, por lo que ante cualquier conflicto deben buscar soluciones que beneficien a ambas partes, haciendo uso de las acciones legales únicamente como último recurso.
7. **Ser conscientes de las regulaciones y limitaciones sobre exportación de tecnología.**
8. **Ser cuidadosos con las implicaciones de trabajar con entidades de comercialización de patentes y tecnologías.**
9. **Plantear la inclusión de cláusulas que ayuden al desarrollo mundial permitiendo cubrir necesidades desatendidas por las entidades comerciales por la imposibilidad de obtener beneficios económicos, poniendo especial atención en las tecnologías agrarias, terapéuticas o de diagnóstico que puedan repercutir en los países menos desarrollados.** Las Universidades tiene una responsabilidad social que cumplir, siendo su principal misión el generar y transmitir conocimiento, tanto a los estudiantes como al conjunto de la sociedad, lo cual incluye a las poblaciones menos favorecidas o sin acceso a las tecnologías que permitirían evitar o paliar su sufrimiento. Estos aspectos, complejos y difíciles de plasmar en las licencias, cobran especial relevancia en las invenciones de carácter médico.