

# PROGRAMA FORMATIVO

## CURSO REDOTRI ON-LINE DE CONTRATOS DE LICENCIA

Marzo 2011

## DATOS GENERALES DEL CURSO

### Denominación

Curso RedOTRI On-line de contratos de licencia.

### Objetivo general

A la finalización de la acción formativa los participantes serán capaces de gestionar aspectos críticos relacionados con la propiedad intelectual e industrial, en el contexto de las relaciones universidad-empresa para la transferencia del conocimiento.

### Requisitos de acceso del alumnado

Profesionales de instituciones públicas y privadas (universidades y organismos de investigación) con experiencia inicial en transferencia de conocimiento.

### Modalidad

On-line.

### Relación secuencial de los módulos

1. Introducción a los derechos de propiedad Intelectual e Industrial.
2. Modalidades de propiedad Intelectual e Industrial.
3. La Transferencia de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.
4. Casos particulares.

### Número de alumnos/as

40

### Metodología de Impartición

- 1 El curso pertenece a la modalidad de teleformación. Se realizará a través de una plataforma que permite trabajar en un **AULA VIRTUAL** en la que se desarrollarán los contenidos del curso mediante diferentes ambientes virtuales como foros, salas de chat, correo electrónico, etc.
- 2 Esta modalidad facilita al alumnado la adaptación de las horas de estudio a su vida cotidiana: el alumno puede decidir cuándo trabajar en el curso, ya que la plataforma está activa 24 horas al día y los siete días de la semana. Esta característica, requiere a su vez un gran esfuerzo, implicación y

responsabilidad para llevar a cabo un aprendizaje con éxito. Así mismo, el alumno deberá respetar **los plazos y tareas** propuestos durante el curso por los tutores de los diferentes módulos.

- 3 Estos tutores ejercerán de mediadores entre el Aula Virtual y el alumno, encargándose de guiarlo y orientarlo en su aprendizaje.
- 4 A su vez se propondrán unos ejercicios prácticos que permitirán afianzar los conocimientos adquiridos y medir el grado de aprovechamiento y la evolución del alumno.
- 5 El alumno deberá cumplir unos criterios mínimos de participación que se especificarán en el Aula Virtual referidos al acceso a cada módulo y al foro.

### Evaluación

- 1 Durante el curso, se llevará a cabo una EVALUACIÓN CONTINUA del rendimiento del alumno, detectando y resolviendo aquellas circunstancias que impidan su correcta evolución. Dicha evaluación se llevará a cabo a través de un examen tipo test a la finalización del módulo, otras actividades, así como la participación en los foros.
- 2 Al finalizar el curso se realizará una EVALUACIÓN SUMATIVA que permitirá establecer un juicio de valor lo más objetivo posible. El 40% de la puntuación total corresponderá a las pruebas evaluativas modulares, y el 60% restante corresponderá a las puntuación de las tres actividades propuestas. Con la nota obtenida se expedirá un **Certificado de Aprovechamiento**.

### Duración

La duración del curso es de 32,5 horas.



## CALENDARIO PREVISTO

### Mayo

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	<b>3</b> MÓDULO 1	<b>4</b> MÓDULO 1	<b>5</b> MÓDULO 2.1	<b>7</b> MÓDULO 2.1	7	8
<b>9</b> MÓDULO 2.1	<b>10</b> MÓDULO 2.2	<b>11</b> MÓDULO 2.2	<b>12</b> MÓDULO 2.2	<b>13</b> MÓDULO 3.1	14	15
<b>16</b> MÓDULO 3.1	<b>17</b> MÓDULO 3.1	<b>18</b> MÓDULO 3.2	<b>19</b> MÓDULO 3.2	<b>20</b> MÓDULO 3.2	21	22
<b>23</b> MÓDULO 3.3	<b>24</b> MÓDULO 3.3	<b>25</b> MÓDULO 3.3	<b>26</b> MÓDULO 3.4	<b>27</b> MÓDULO 3.4	28	29
<b>30</b> MÓDULO 3.4	<b>31</b> MÓDULO 3.5					

### Junio

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
		<b>1</b> MÓDULO 3.5	<b>2</b> MÓDULO 3.5	<b>3</b> MÓDULO 4.1	4	5
<b>6</b> MÓDULO 4.1	<b>7</b> MÓDULO 4.1	<b>8</b> MÓDULO 4.2	<b>9</b> MÓDULO 4.2	<b>10</b> MÓDULO 4.2	11	12
<b>13</b> MÓDULO 4.3	<b>14</b> MÓDULO 4.3	<b>15</b> MÓDULO 4.3	<b>16</b> EXAMEN	<b>17</b> EXAMEN	18	19

## DIRECTOR DEL CURSO

### Xavier Vallvé

Licenciado en química y en bioquímica, y master en economía aplicada, actualmente es el Director de la Oficina de Valorización y Patentes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Anteriormente a su incorporación a la UAB, trabajó como investigador y técnico de patentes en el sector privado.

Ha participado como ponente en varios cursos y seminarios en el Estado español, además de ser profesor en materia de patentes en la Universidad Autónoma de Barcelona.

## PROFESORADO

### Juan Martínez Armesto

Licenciado en química y doctor en química industrial en la Universidad de Sevilla, actualmente desempeña el cargo de Coordinador Técnico del CSIC en Andalucía. Tiene experiencia en gestión de la investigación y en transferencia tecnológica desde enero de 1988, como examinador de patentes en la Oficina Europea de Patentes (Munich). Desde abril de 1992 trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque con una interrupción de dos años en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Tiene experiencia en el examen de aproximadamente 120 patentes, así como en vistas orales de examen y oposición. En colaboración con los investigadores ha redactado alrededor de 140 solicitudes de patente. Como docente ha participado en diversos seminarios sobre derechos de propiedad industrial organizados por el CSIC y la Red de centros de enlace, siendo profesor habitual de los cursos sobre propiedad industrial organizados por RedOTRI.

### Brisa Burriel Fuster

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, y máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra, abogada en ejercicio del Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona, y miembro de las secciones de Derecho de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y derechos de imagen de dicho colegio.

Actualmente es asesora jurídica de la Oficina IPR -UPC, para todos aquellos aspectos del derecho relacionados con la transferencia de tecnología. Es colaboradora habitual de Talència (Generalitat de Catalunya) en cursos de formación para técnicos de gestión.

### **Óscar Carbó Rodríguez**

Director de la Oficina de Patentes y Licencias de la Universidad Politécnica de Catalunya responsable, tiene formación académica como Ingeniero industrial en la especialidad química e Ingeniero Químico. Como director de la oficina se encarga de gestionar la cartera de patentes de la UPC, así como del diseño e implementación del proceso de valorización de la propia universidad, en concreto, las fases de protección y comercialización de licencias.

Tiene experiencia docente como profesor del módulo *Patents* del "*Master in Computer Vision and Artificial Intelligence*" de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo ha participado como profesor en el curso "Desarrollo y gestión de unidades para la creación de Spin-off. El caso UPC" de la *International Innovation & Entrepreneurship School* de la Universidad Politécnica de Catalunya.

### **Ana Acebrón**

Licenciada en Derecho, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Propiedad Intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid, donde actualmente está cursando el segundo año del Máster Oficial en Derecho Privado.

Subdirectora del Servicio de Investigación de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Carlos III de Madrid. Se incorporó a la OTRI de la Universidad en el año 2001 y ha sido durante muchos años responsable del grupo de contratos artículo 83 de RedOTRI.

Colaboradora habitual en los cursos de la RedOTRI ha participado en diversas ediciones del Curso de Técnicos y dirigido el Curso de Contratos art. 83 y el Curso online de contratos de licencia.

### **Alicia Blaya**

Licenciada en Derecho, máster en International Commercial Law y Propiedad Industrial, Intelectual (PI) y Derecho de la Sociedad de la Información. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante.

Actualmente es Coordinadora del Equipo Jurídico y Responsable de Contenidos y Formación de IPR-Helpdesk ([www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org)), iniciativa financiada por la UE para ofrecer asistencia jurídica preliminar en materia de PI a participantes en proyectos de I+D+i financiados por la UE. Ha participado en diversas publicaciones e impartido numerosos cursos de formación en materia de PI y transferencia de tecnología.



## **Módulos 1-2.- INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. MODALIDADES.**

### **Objetivo específico del módulo**

Que el alumno sea capaz de manejar los aspectos básicos sobre las distintas modalidades de protección de los resultados de investigación.

### **Objetivos operativos**

- 1 Entender el contexto de los resultados de investigación surgidos del entorno público.
- 2 Familiarizarse con las modalidades de protección de propiedad industrial.

### **Contenidos**

#### MODULO 1. Introducción a los derechos de propiedad Intelectual e Industrial

- 1.1. Los resultados de investigación y su protección
  - Introducción
  - Modalidades de protección

#### MODULO 2. Modalidades de propiedad Intelectual e Industrial

- 2.1. Propiedad industrial
  - Introducción
  - Patentes
  - Modelos de utilidad
  - El secreto industrial y el know-how
- 2.2. Propiedad Intelectual
  - La propiedad intelectual en la legislación española
  - El autor
  - Resultados protegibles por propiedad intelectual

### **Duración**

7,5 horas

**Profesorado:** **Juan Martínez**  
**Brisa Burriel**

## Módulo 3.- LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

### Objetivo específico del módulo

Que el alumno conozca los aspectos necesarios previos a la ejecución de un contrato de transferencia y/o su negociación, así como que se familiarice con el clausulado de los acuerdos de transferencia y aprenda los aspectos más relevantes de estos contratos de transferencia de propiedad intelectual e industrial.

### Objetivos operativos

- 1 Conocer las herramientas previas o alternativas al contrato de licencia, como el acuerdo de confidencialidad y la carta de intenciones.
- 2 Conocer las metodologías básicas de valoración económica de derechos de propiedad industrial basados en tecnología.
- 3 Conocer los aspectos del resultado de investigación a transferir que se van a analizar (internamente o externamente) previo al contrato de transferencia.
- 4 Conocer el marco jurídico de los contratos de transferencia, y el clausulado más común en dichos contratos.
- 5 Aprender los detalles de un contrato de licencia de propiedad industrial.
- 6 Aprender los detalles de un contrato de cesión de propiedad industrial.
- 7 Explicar los conceptos relativos a la transmisión de los derechos de propiedad intelectual.
- 8 Aprender los detalles de un contrato de licencia de propiedad intelectual.
- 9 Aprender los detalles de un contrato de cesión de propiedad intelectual.

### Contenidos

#### MODULO 3. La Transferencia de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

3.1. Introducción a la transferencia y al clausulado de un contrato (para no juristas)

3.2. Consideraciones previas a la transferencia

- El contrato de confidencialidad
- La carta de intenciones
- La *Due diligence*





- Ámbito del objeto a transferir
- Estado del objeto a transferir
- Titularidad de los derechos e inventoría
- Libertad de operación

### 3.3. Métodos de valoración económica de tecnología

### 3.4. La cesión y licencia de los derechos de propiedad industrial

- Conceptos jurídicos: licencia y cesión
- La cesión en propiedad industrial
- La licencia en propiedad industrial

### 3.5. La cesión y licencia de los derechos de propiedad intelectual

- La transmisión de derechos en materia de propiedad intelectual
- La cesión de derechos en propiedad intelectual
- La licencia en propiedad intelectual

## **Duración**

12,5 horas.

**Profesorado:** **Oscar Carbó**  
**Brisa Burriel**  
**Ana Acebrón**  
**Xavier Sánchez Vallvé**



## **Módulo 4.- CASOS PARTICULARES DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA**

### **Objetivo Específico del Módulo**

Que el alumno profundice en los aspectos más relevantes de los diferentes tipos de contratos de transferencia, que por su naturaleza requieren de una aproximación individual.

### **Objetivos operativos**

- 1 Conocer en detalle diferentes tipos de contrato de transferencia.
- 2 Familiarizarse con las particularidades de los contratos de Know-how.
- 3 Explicar en detalle los contratos de licencia y cesión de patente.
- 4 Aprender en detalle las particularidades de los programas de ordenador y su licencia de uso.

### **Contenidos**

#### MÓDULO 4. Casos particulares

##### 4.1. Casos particulares

- Contratos de *know-how*
- Licencia de patentes y modelos de utilidad
- Cesión de patentes y modelos de utilidad

##### 4.2. Casos particulares: los programas de ordenador (Ana Acebrón)

##### 4.3. La licencia de uso del programa de ordenador (Ana Acebrón)

### **Duración**

12,5 horas

**Profesorado:** Alicia Blaya  
Ana Acebrón