



Jornada sobre Protección, Defensa y Puesta en Valor de las Invenciones

DIFERENTES EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD Y EN LA EMPRESA

Javier Etxabe Oria

Madrid, 9 de Junio de 2009

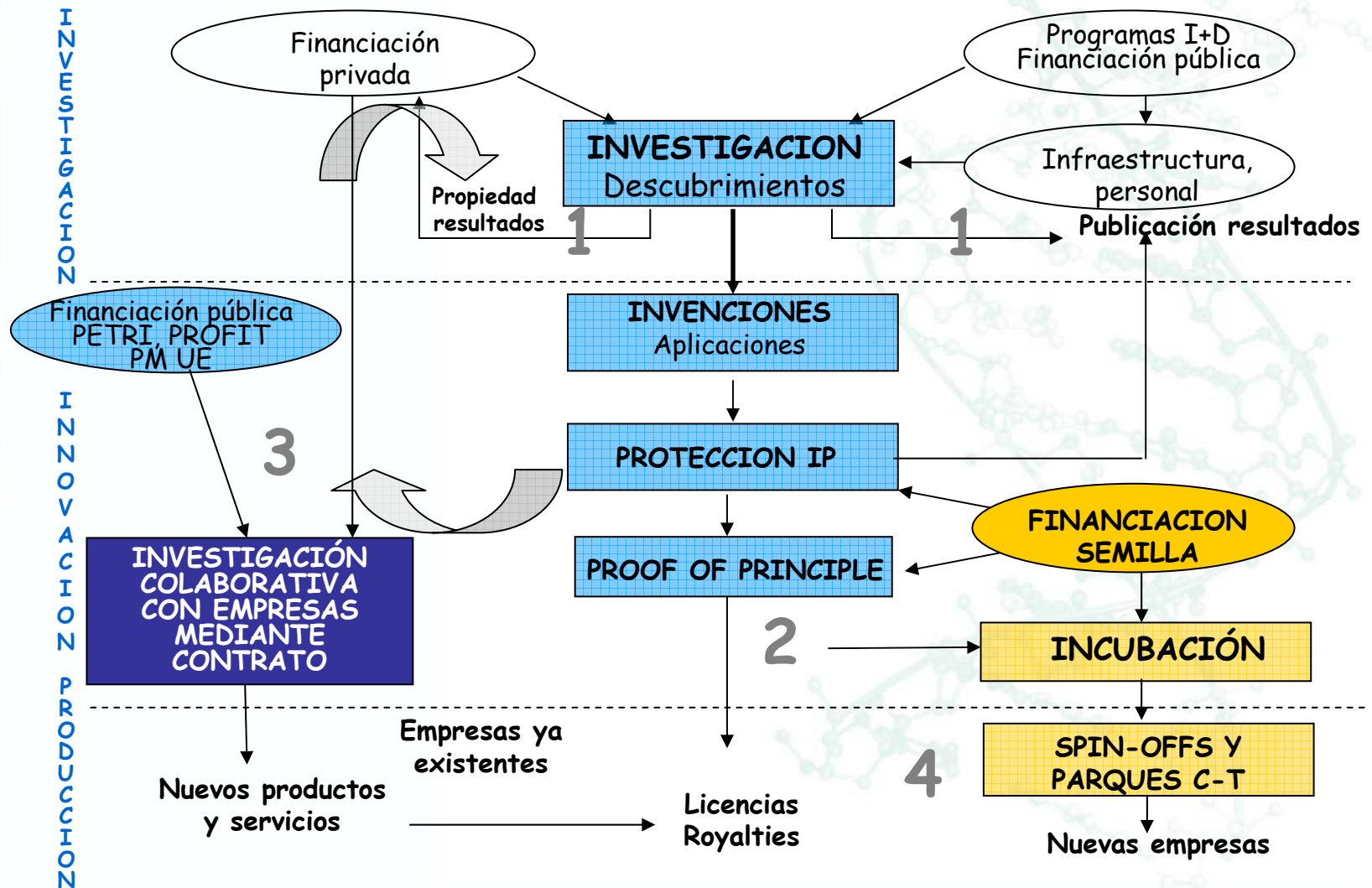


EXPLOTACIÓN, CESIÓN Y LICENCIA DE PATENTES

1. Estrategia de Comercialización de Resultados de Investigación de un OPI. La VATC del CSIC.
2. Contratos de Investigación.
3. Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación.
4. Conclusiones.



Modelos de Transferencia de Tecnología Vertical CPI-EMPRESA





Proceso de Comercialización de Resultados de I+D

Coste de patentes

Solicitud

Evaluación y concesión

Mantenimiento

Proceso de Patente

20 años de monopolio

Proceso de Comercialización

I

+ D + i

Ventas

Ensayos clínicos
prototipo
Cumplimiento de reglamentos

Mejoras

Contratos de transferencia
CPI-empresa

Contratos de I+D+i

Nuevos Contratos

Contrato de Licencia asociados o no a contratos de I+D+i

Nuevos Cont

Creación de una Nueva Empresa de Base Tecnológica

Ingresos del CPI por los contratos

Pagos de I+D

Pagos fijos

Pagos por hitos
Royalties mínimos

Royalties por ventas



VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Apoyo en la preparación y gestión de proyectos para convocatorias públicas y privadas relacionadas con la transferencia de conocimiento

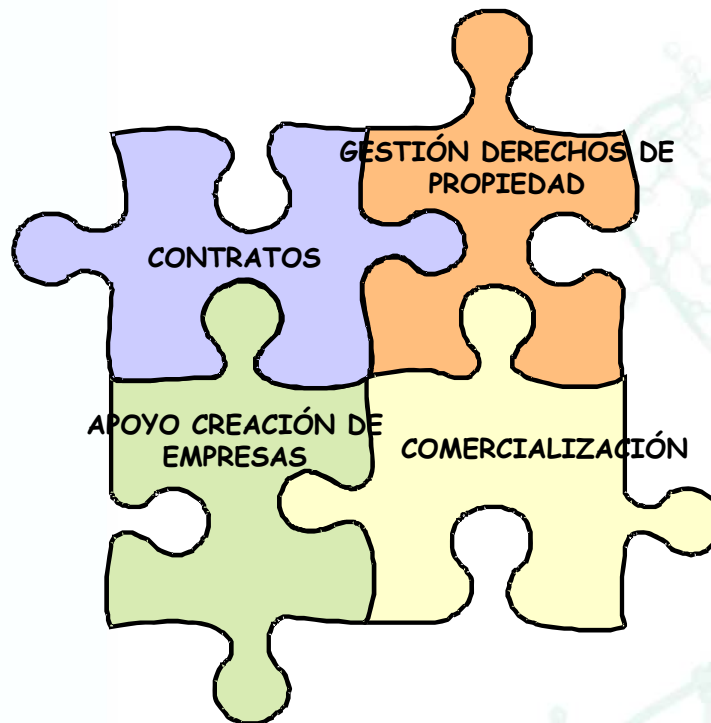
Apoyo en la preparación y gestión de contratos de investigación

Mantenimiento de los modelos de contrato de I+D y otros

Sistema de Gestión de Calidad

Mantenimiento de la BDC relativa a contratos y convenios (validación)

Comercialización mediante el apoyo a la creación de empresas



Protección de resultados de investigación

Contratos de Cotitularidad

Contratos de Cesión de Derechos

Mantenimiento Cartera de Títulos de Propiedad Intelectual e Industrial

Comercialización mediante contratos de licencia

Comercialización mediante contratos de I+D

Valoración de tecnologías

Marketing Operativo

Identificación y preparación de proyectos de valorización

La VATC tiene como misión maximizar el impacto en la sociedad de las tecnologías y conocimientos del CSIC.



COMERCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

- El interés del CSIC es la puesta a **disposición de la sociedad de nuevos productos y servicios** generados por el CSIC, mas que la maximización del retorno económico por dicho uso y explotación comercial.
- Los **instrumentos** son los contratos de investigación que conllevan la cesión de derechos de explotación y los contratos de transferencia de resultados (licencia de derechos).
- El contenido y ejecución de los contratos indicados no debe entrar en conflicto con el interés público, **compatible** con la misión del CSIC de investigación y generación de conocimiento de calidad y de transferencia de tecnología y con las normas de **libre competencia**.



EXPLOTACIÓN, CESIÓN Y LICENCIA DE PATENTES

1. Estrategia de Comercialización de Resultados de Investigación de un OPI. La VATC del CSIC.
2. **Contratos de Investigación.**
3. Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación.
4. Conclusiones.



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

- Los contratos de investigación son contratos de **actividad, de medios o de diligencia**, en los que la obligación principal del investigador consiste en el desarrollo o realización de una actividad, dado que la obtención del resultado puede depender de factores ajenos a la voluntad del que lo presta.
- Existen dos **tipos de contratos** de investigación los contratos de apoyo tecnológico/servicio técnico y los contratos de I+D (Investigación y Desarrollo).



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. TIPOS

- Un **contrato de apoyo tecnológico** existe cuando se proporciona un servicio a una tercera parte usando un conocimiento, experiencia y/o tecnología previa del CSIC o de libre uso. En este tipo de colaboración el trabajo es conducente a obtener **datos o información tecnológica útil** para la tercera parte, por ejemplo para la toma de decisiones sobre su actividad diaria de desarrollo de nuevos productos o procesos, pero que no son comercializables *per se*.



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. TIPOS

- Además, las tareas de apoyo tecnológico no representan actividad investigadora (I+D) en la medida que no existe incertidumbre ni riesgo técnico, o este es mínimo, en comparación con los contratos de I+D.
- Por tanto, la tecnología, los resultados a obtener y el objeto de estudio deben estar **especificados** en un contrato de Apoyo Tecnológico.



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. TIPOS

- En un **contrato de I+D** se lleva a cabo una actividad **original y planificada** para obtener nuevos conocimientos, para lograr mayor comprensión de los fenómenos observados, y pretende aplicar el conocimiento científico obtenido para la
 - fabricación de nuevos materiales o productos, o
 - diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, o
 - mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. TIPOS

- Los contratos de I+D son colaboraciones que pueden dar lugar a **nuevos resultados útiles, comercializables o explotables por si mismos, protegibles o no.**
- Un contrato de I+D no puede implicar compromiso de entregar unos resultados; sólo puede comprometer a la **realización de actividades de I+D y a mostrar su desarrollo** (generalmente a través de informes periódicos).



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO PREVIO

- Imprescindible la **identificación del Conocimiento Previo** de las partes
- Se recomienda a los investigadores principales tanto del CSIC como de la empresa, establezcan el conocimiento que existe a la fecha de firma del contrato y que es **necesario** para:
 - el desarrollo técnico por cualquiera de las partes, y/o
 - la explotación de los resultados generados en un contrato de I+D.



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO PREVIO

- El contrato establecerá claramente los derechos de acceso al Conocimiento previo, pero nunca podrá suponer una cesión de los mismos. Los derechos de acceso son los que las partes se conceden mutuamente para el uso de Conocimiento (en este caso, Conocimiento previo), a diferencia de las licencias concedidas a terceras partes.
- Debe identificarse en los **expositivos** del contrato el Conocimiento Previo (registrado o no, incluyendo el "know-how").



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. COSTE Y PRECIO

- Sin embargo, en ningún caso la realización de estos contratos entre el CSIC y una empresa debe resultar en una **competencia desleal** con otras empresas privadas, es decir, la empresa contratante debe asumir los **costes reales totales** del proyecto de trabajo y una **aportación adicional** por los intangibles aportados por el CSIC al inicio y durante el contrato, y valorados a **precios de mercado** (Ley de la Ciencia, 1986; Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01, de 30 diciembre de 2006))



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

Negociación de la Propiedad y Derechos de Explotación de los Resultados

- De acuerdo con los términos del Art. 20.7 de la Ley de Patentes, cuando un investigador del CSIC realice una invención como consecuencia de un contrato I+D con un ente privado o público, el **contrato deberá especificar** a cuál de las partes contratantes corresponderá la **propiedad y titularidad** de los resultados generados en el mismo.
- La titularidad podrá corresponder a la empresa, a ambas partes o al CSIC, lo que **determina** igualmente los **derechos de explotación comercial** de las partes de forma diferente según sea un caso u otro que también se deberán definir de mutuo acuerdo.



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

Negociación de la Propiedad y Derechos de Explotación de los Resultados

- Así, en un contrato de I+D se debe considerar por ambas partes la **posición idónea** institucional y empresarial sobre la propiedad y titularidad de los resultados generados y los derechos de explotación comercial de los mismos, en base a lo siguiente:
 - Conocimiento y derechos **Previos** aportados por las partes,
 - Aportaciones de **recursos** de ambas partes para la realización del trabajo,
 - Las obligaciones sobre la **confidencialidad** y del derecho de **publicación** de los resultados,
 - Importancia de los resultados para **futuras actividades**, y
 - Compromiso de **uso y Explotación comercial** de los resultados.



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

Negociación de la Propiedad y Derechos de Explotación de los Resultados

- Asimismo, los **contratos de I+D** conllevan otra posición necesaria, el compromiso de una contraprestación económica - **regalia-** o **en especie** por el uso y la explotación comercial de los resultados generados por parte de la empresa al CSIC, en línea con los puntos anteriores.
- La **asunción del 100%** de los costes del contrato de I+D por parte de la empresa permite la cesión de la titularidad de los resultados a la empresa, pero debe existir un compromiso escrito de explotación comercial por parte de la empresa, y en el caso que no se produzca se devolverán derechos al CSIC para su comercialización a través de terceros.



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

Negociación de la Propiedad y Derechos de Explotación de los Resultados. Puntos a reflexionar

- Identificación **completa** de todos los objetos del contrato y de su naturaleza: pj. Estancia temporal de una persona de la empresa en el marco de un contrato de apoyo tecnológico o de I+D.
- Especial cuidado cuando se trate de un contrato con **varios objetos** de naturaleza distinta: pj. Licencia de Conocimiento Previo del CSIC en el marco de un contrato de I+D.
- Identificación del **Conocimiento Previo** que se aporta (**AC?**)
- Planteamiento abierto y completo de los derechos y compromisos de las partes desde el **primer contacto**.



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

Negociación de la Propiedad y Derechos de Explotación de los Resultados. Puntos a reflexionar

- Descripción **ordenada y coherente** del contrato.
- Identificación correcta de los contratos de I+D, actividades de I+D **no deben ser firmadas** como si fueran contratos de AT.
- Los contratos de I+D deben ser firmados por las autoridades del **CSIC competentes**.
- Todos los Responsables (Investigador, Gerente, Director, los Dptos. de la VATC, etc.) **implicados con conocimiento** de la parte que corresponde, y al menos uno de ellos con la **visión de conjunto** completa para la toma de decisiones.



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

Contratos Asociados a Ayudas Públicas

- Lo aspectos anteriores de negociación y de la selección de las posiciones institucionales con respecto a la titularidad y derechos de explotación comercial de los resultados generados en un contrato de I+D son comunes a que haya o no financiación pública en los fondos aportados al CSIC por la empresa (CENIT, TRACE, etc.)
- La negociación de los aspectos de propiedad de los resultados y de los derechos de explotación de los **Consortium Agreements** de VII PM, son negociados por el DTC en colaboración con el Servicio de Europeos



CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

Se recomienda la lectura:

- "Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations"

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf

• "CROSS-BORDER COLLABORATION BETWEEN PUBLICLY FUNDED RESEARCH ORGANISATIONS AND INDUSTRY and TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING"

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/crestreport.pdf



EXPLOTACIÓN, CESIÓN Y LICENCIA DE PATENTES

1. Estrategia de Comercialización de Resultados de Investigación de un OPI. La VATC del CSIC.
2. Contratos de investigación
3. Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación.
4. Conclusiones



Contratos de Transferencia de resultados de investigación

- De acuerdo con los términos del Art. 20 de la Ley de Patentes, el **CSIC** es el titular de los derechos de propiedad industrial de todos los resultados de investigación que sus investigadores u otros trabajadores - es decir, cualquiera con un contrato de trabajo con el CSIC - en el ámbito de sus centros e institutos, obtengan como consecuencia de las actividades desarrolladas en el ámbito específico de sus funciones.
- Las invenciones del personal contratado del CSIC se consideran **invenciones laborales**.
- En resumen, cualquier resultado técnico o de investigación, **protegible o no**, generado en el CSIC por sus empleados es propiedad del CSIC.



Contratos de Transferencia de resultados de investigación

- Para obtener un aprovechamiento económico de un bien o de un invento patentado, el propietario o el titular de la patente puede optar por **explotarla directamente en exclusiva y/o autorizar a un tercero** a que lleve a cabo su explotación (fabricación, distribución, comercialización, importación, introducción en el mercado, etc.) mediante **licencia**.
- En el caso de un CPI, puede constituirse una **nueva empresa de base tecnológica** como forma de transferencia y de comercialización de productos y servicios.



Contratos de Transferencia de resultados de investigación

- Los Contratos de Transferencia de resultados de investigación son instrumentos que permiten la **licencia de derechos de explotación de distintos objetos o resultados, protegibles o no**, y protegibles de una forma u otra (industrial o intelectual): **patente, software, obtenciones vegetales, material biológico, conocimientos y tecnologías secretas, etc.**, a cambio de una contraprestación económica (royalties/regalías).
- En el entorno privado además se puede producir la **cesión de derechos de propiedad y titularidad** a un tercero, como otra forma de un Contrato de Transferencia



Contratos de Transferencia de resultados de investigación

- Al iniciar un examen sobre la concesión de licencias, el punto obvio y fundamental que debe reconocerse es que una **licencia es un contrato** y, como tal, la concertación de la licencia y su ejecución posterior están regidas por los principios del derecho contractual.
- El contrato de licencia es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho (**licenciante**), **reteniendo su propiedad**, autoriza a un tercero (**licenciatarario**) el **ejercicio** de todas o parte de las facultades que integran el derecho de patente (**usar o explotar**) en las condiciones previstas en el propio contrato.



Contratos de Transferencia de resultados de investigación

- El contrato de licencia podrá tener por objeto no sólo la patente ya concedida sino también la **propia solicitud de patente** (Art. 75 LP, apart. 1).
- Si bien la licencia es un contrato y por lo tanto una relación jurídica definida entre las partes, también es una **relación comercial continuada** (por la duración del acuerdo).
- Se debe destacar que una licencia satisfactoria debe ser ventajosa para ambas partes y depende de la confianza y de la cooperación mutua, por lo que es de **interés del licenciante** asegurarse de que las operaciones comerciales del licenciatarario tengan éxito.



Contratos de Transferencia de resultados de investigación

- La forma que adopte dicho contrato debe ser la **escrita** para que se considere válido (Art. 74.2 LP). **No se sigue, pues, el principio de libertad de forma.**
- El derecho contractual estipula, en particular, algunas condiciones **básicas mínimas** que deben satisfacerse para que exista un acuerdo jurídicamente aplicable, como capacidad jurídica de las partes para actuar, alguna manifestación de aceptación por las partes, con frecuencia la existencia de consideración o promesas mutuas suficientes y la legalidad de la transacción. A menos que se satisfagan estos requisitos básicos, la licencia no podrá existir legalmente.



Contratos de Transferencia de resultados de investigación

- En el caso que existan **más de un titular** de la patente o solicitud de patente ésta sólo podrá ser licenciada a un tercero para su explotación si se otorga de forma conjunta por todos ellos, a no ser que el Juez faculte a alguno de ellos otorgar la licencia (Art 72.3 LP).
- En los Contratos de Licencia **no se produce renuncia** a los derechos de propiedad o titularidad de los resultados de investigación o de las invenciones. El **CSIC no tiene autoridad legal para ceder** la propiedad o titularidad de sus resultados ya que se considera una enajenación de Patrimonio del Estado.



Contratos de Transferencia de resultados de investigación

- **Tipos de Contratos de Transferencia de resultados de investigación**
 - Contrato de Transferencia de Material,
 - Opción de Licencia de derechos de explotación, y
 - Contrato de Licencia de derechos de explotación.
- **Única firma autorizada del CSIC** para estos contratos de transferencia de resultados: **Presidente del CSIC**, sin valor legal documentos firmados por otras personas.
- Los Contratos de Transferencia son **negociados por la VATC** en representación del Presidente del CSIC, más concretamente por el **DTC**.



Contratos de Transferencia de resultados de investigación

PLANTEAMIENTO DE LA RELACIÓN:

- La Empresa debe **presentar su estrategia** de desarrollo y comercialización de la tecnología antes de hablar de regalías: compromisos de inversión para el cumplimiento de hitos concretos ligados al Desarrollo y Comercialización, y posibles vías de colaboración de los investigadores del CSIC.
- Incumplimiento de Compromisos e Hitos como forma de **resolución** del contrato de transferencia o de **limitación** de los derechos de explotación concedidos.
- Capacidad interna del **CSIC** para **financiar** proyectos de demostración o valorización de tecnologías propias con o sin empresa.



Contratos de Transferencia de resultados de investigación

PLANTEAMIENTO DE LA RELACIÓN:

- La definición de la contraprestación económica al CSIC por la licencia de derechos de explotación se realizará en base a las **condiciones concretas** de cada colaboración, aunque puedan existir pautas y cifras generales para determinados sectores o tipo de producto, y se tendrá en cuenta:
 - **grado de desarrollo** de la tecnología y por ende el volumen de las **inversiones** necesarias,
 - el **alcance** de la licencia: exclusiva o no exclusiva, parcial en cuanto a campos de aplicación o distintos formatos de la invención, nivel geográfico, etc.,
 - mantenimiento de los **costes** de solicitud y extensión de la patente, y
 - **intercambio** de información, etc.



EXPLOTACIÓN, CESIÓN Y LICENCIA DE PATENTES

1. Estrategia de Comercialización de Resultados de Investigación de un OPI. La VATC del CSIC.
2. Contratos de investigación
3. Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación.
4. Conclusiones



Contratos de Transferencia de resultados de investigación

Las patentes y los contratos de transferencia de K/T son **INSTRUMENTOS** para crear, ejemplarizar y consolidar **RELACIONES CON EMPRESAS** cuyas características principales serían:

- relaciones de medio y largo recorrido,
- relaciones generadoras de confianza y credibilidad mutua y de nuevas colaboraciones verticales y horizontales,
- relaciones para el compromiso mutuo de riesgo y esfuerzo, y por tanto, y
- relaciones con un beneficio futuro más amplio.



VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Apoyo en la preparación y gestión de proyectos para convocatorias públicas y privadas relacionadas con la transferencia de conocimiento

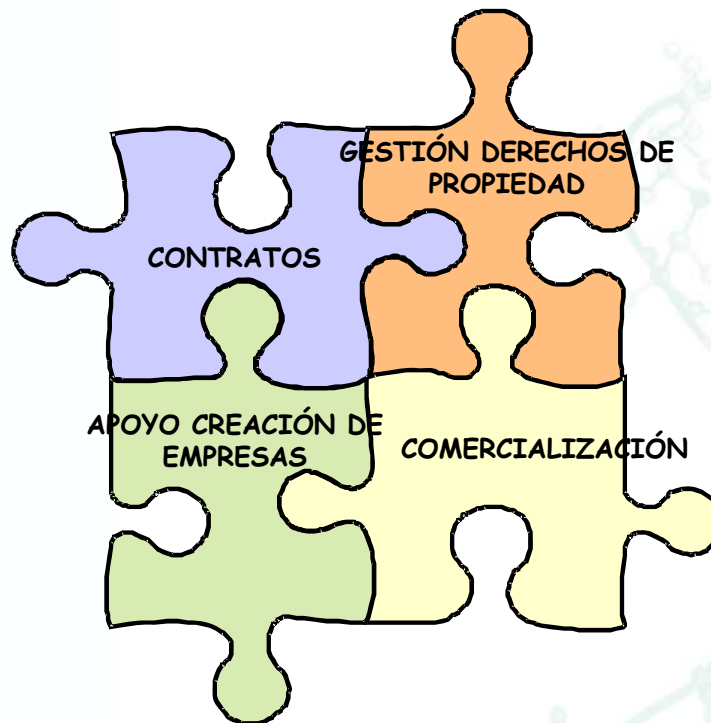
Apoyo en la preparación y gestión de contratos de investigación

Mantenimiento de los modelos de contrato de I+D y otros

Sistema de Gestión de Calidad

Mantenimiento de la BDC relativa a contratos y convenios (validación)

Comercialización mediante el apoyo a la creación de empresas



Protección de resultados de investigación

Contratos de Cotitularidad

Contratos de Cesión de Derechos

Mantenimiento Cartera de Títulos de Propiedad Intelectual e Industrial

Comercialización mediante contratos de licencia

Comercialización mediante contratos de I+D

Valoración de tecnologías

Marketing Operativo

Identificación y preparación de proyectos de valorización

La VATC tiene como misión maximizar el impacto en la sociedad de las tecnologías y conocimientos del CSIC.



VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (OTT)

MUCHAS GRACIAS!

Javier Etxabe Oria
Responsable del Dpto. Técnico y Comercialización
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS
j.etxabe@orgc.csic.es
915855375