



# EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

## Contratos de I+D - CDAs - MTAs - Licencias

*Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento*

*Dra. Ana García Navarro*

*Gestor de Transferencia de Conocimiento*

*ana.garcia@icmse.csic.es*



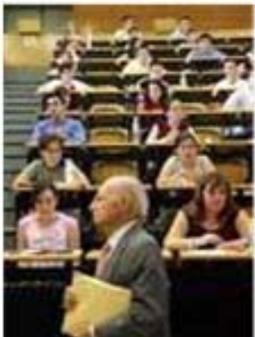
## ÍNDICE

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

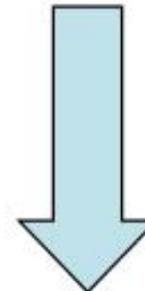


### Sector innovador

### Sector productivo



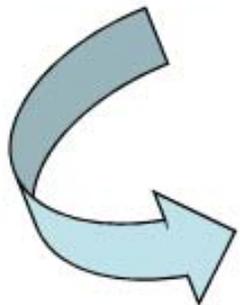
**KNOW-HOW**



**Comercialización**



**PRODUCTO**



## OPI-Universidad



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

**SOCIEDAD**

## Industria



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



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



## Elementos esenciales de un contrato

### Preliminares

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

### Cláusulas

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

### Anexos

- Anexos técnicos.
- Anexos económicos.

## Tipos de actividades de cooperación y modelos contractuales

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

## Tipos de actividades de cooperación y modelos contractuales

### ➤ FASE PRECONTRACTUAL

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

### ➤ FASE CONTRACTUAL

Proyecto de investigación → contrato de I+D.

### ➤ FASE DE EXPLOTACIÓN

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



## FASE PRECONTRACTUAL: Acuerdo de confidencialidad

**Advertencia previa:**

### PRATICIPACIÓN DEL PERSONAL NO-VINCULADO

**Investigadores no vinculados contractual ni funcionarialmente con ninguna institución o empresa**



**ACUERDO DE CESIÓN DE DERECHOS**

**OJO**

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



# FASE PRECONTRACTUAL

## Acuerdo de confidencialidad



## FASE PRECONTRACTUAL: Acuerdo de confidencialidad

### PUNTOS CLAVE DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

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

**OJO**

**OBTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE TERCEROS**

**NO SIEMPRE ES LA MEJOR OPCIÓN**



## FASE PRECONTRACTUAL: Acuerdo de confidencialidad

# EXCEPCIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

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



# FASE CONTRACTUAL

## Contrato de I+D



## FASE CONTRACTUAL: Contrato de I+D

### PUNTOS CLAVE DEL CONTRATO DE I+D:

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

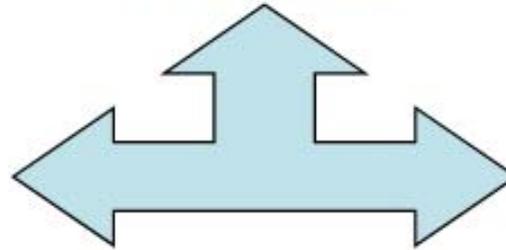
## FASE CONTRACTUAL: Contrato de I+D

### PUNTOS CLAVE DEL CONTRATO DE I+D:

- **Conocimientos previos**

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

**FASE CONTRACTUAL: Contrato de I+D**



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



## FASE CONTRACTUAL: Contrato de I+D

### PUNTOS CLAVE DEL CONTRATO DE I+D:

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



## FASE CONTRACTUAL: Contrato de I+D

### PUNTOS CLAVE DEL CONTRATO DE I+D:

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



# FASE DE EXPLOTACIÓN

## Licencia



## FASE DE EXPLOTACIÓN: Licencia

### CESIÓN

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

### LICENCIA

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

## COMPRA - VENTA

## ALQUILER



## FASE DE EXPLOTACIÓN: Licencia

### INTERÉS EN LICENCIAR:

- Patente: activo intangible. Objeto de:
  - Valoración económica.
  - Propiedad.
  - Cotitularidad.
  - Expropiación.
  - Hipoteca mobiliaria.
  - Usufructo.
  - Cesión.
  - Licencia.
  
- Control sobre la explotación.
- Ventaja competitiva.
- Reducción costes de I+D propia.
- Ahorro de tiempo.



## FASE DE EXPLOTACIÓN: Licencia

### MODALIDADES:

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

## FASE DE EXPLOTACIÓN: Licencia

### CONTRAPRESTACIÓN

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

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



## FASE DE EXPLOTACIÓN: Licencia

### EVALUAR UNA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL: ¿CUÁNTO?

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



# MTA

## *Material Transfer Agreement*



## **Material Transfer Agreement**

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

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



## CONCLUSIONES

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



**¡GRACIAS POR SU PACIENCIA!**

***Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento***

***Dra. Ana García Navarro***

***Gestor de Transferencia de Conocimiento***

***ana.garcia@icmse.csic.es***

***¡Hasta el 4 de abril!***