

# Gestión de la Propiedad Intelectual en Proyectos de I+D+i – H2020

Alicia Blaya  
Especialista en Propiedad Intelectual y  
Transferencia del Conocimiento

# Contenidos

- \* **1. Importancia de los aspectos de Propiedad Intelectual (PI) en los proyectos de I+D+i:**  
¿Qué significa 'gestión del IPR' en proyectos de I+D+i? Cuestiones básicas de PI - relevancia del contexto de la colaboración; Cuestiones prácticas de PI (fase de propuesta - ejecución del proyecto - uso de los resultados).
- \* **2. H2020 – Reglas y práctica en la gestión de la PI:** Términos; *background*; propiedad de los resultados; derechos de acceso; protección, explotación y difusión de los resultados.
- \* **3. Enlaces de interés.**



# 1. Contextualizando

- ✓ Oportunidades... algo de complejidad
- ✓ El presupuesto es todo?...

✓ Cuestiones prácticas

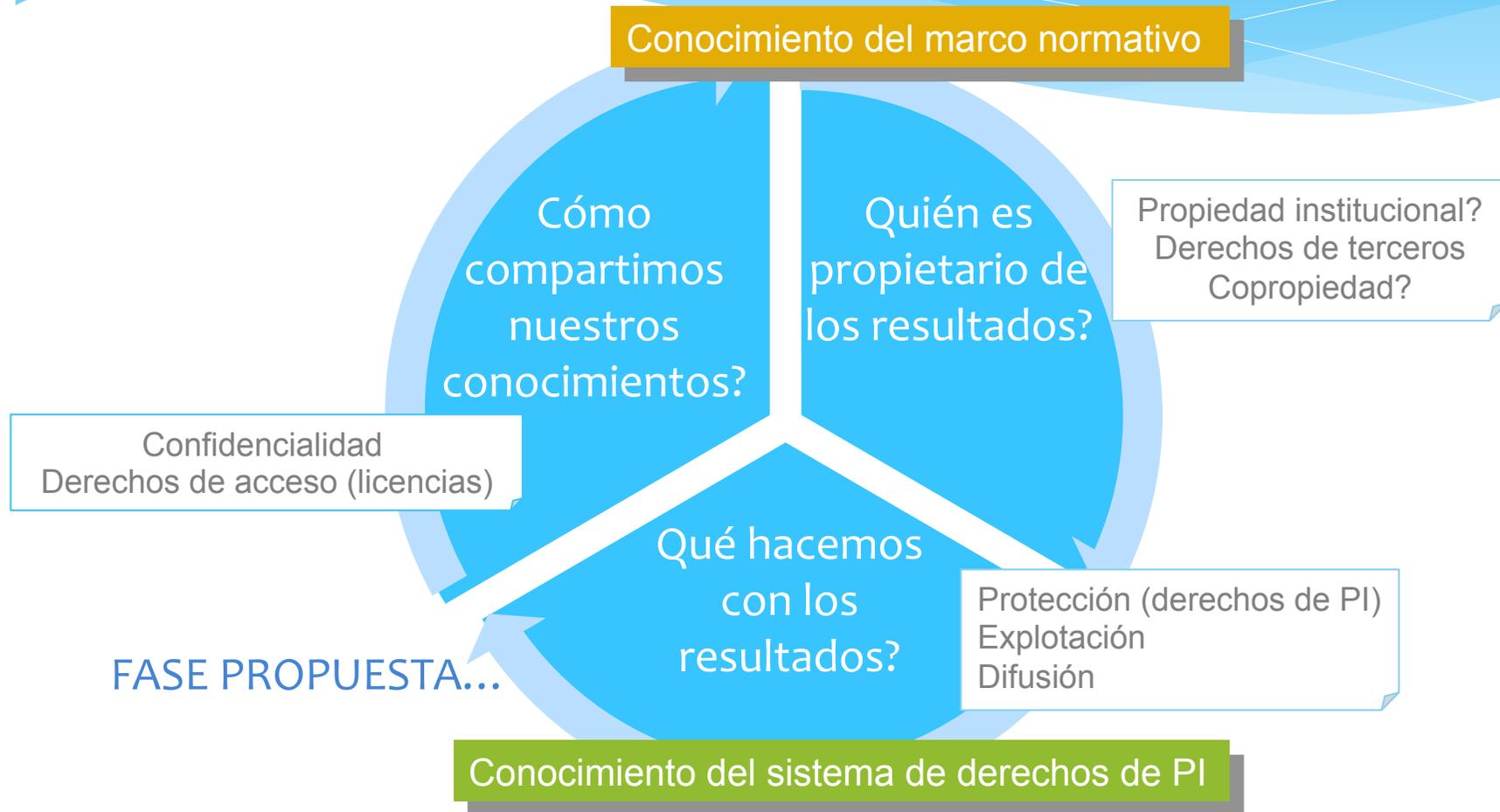
I+D+i

Gestión  
del IPR?

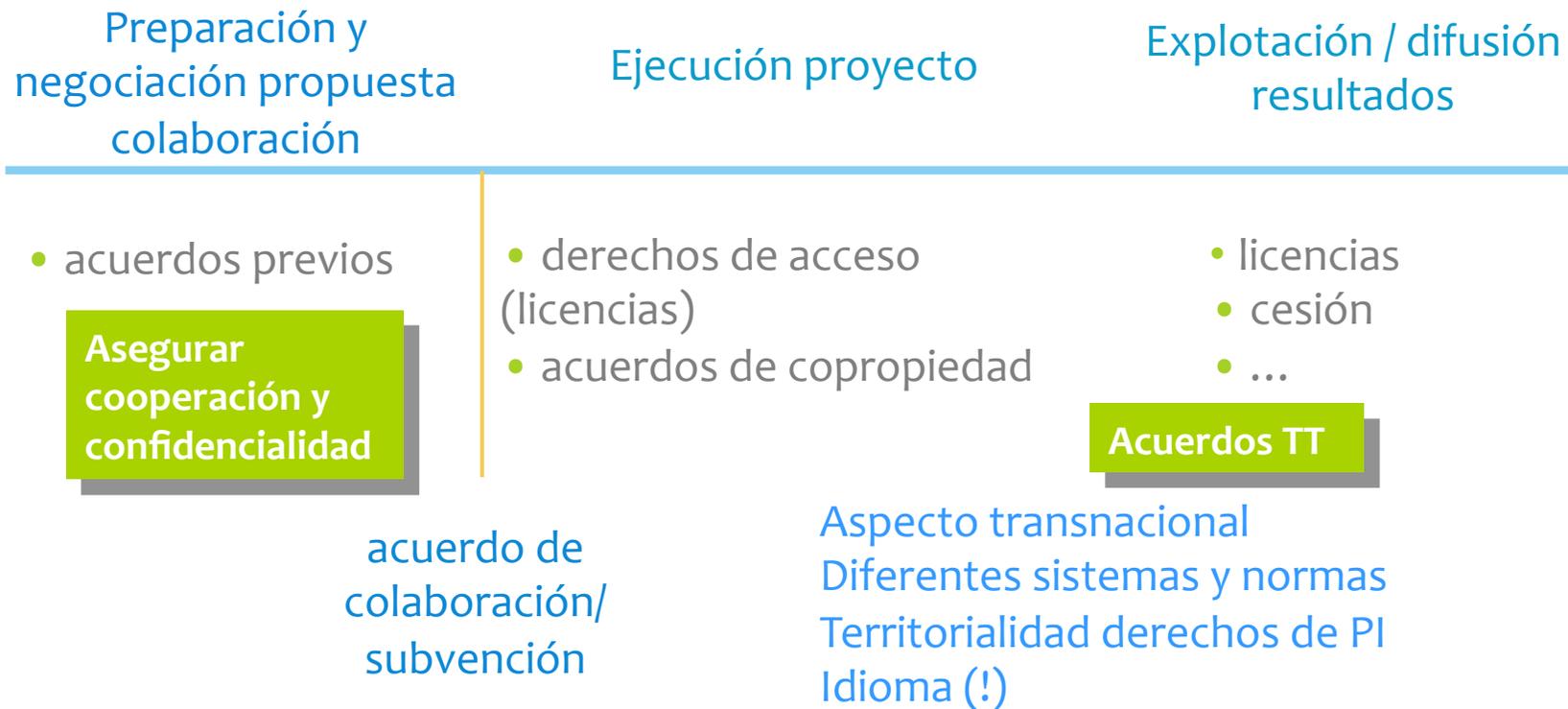
Gestión  
de la PI

- ✓ IPR – *Intellectual Property Rights*
- ✓ Propiedad Intelectual (PI) – ‘se relaciona con las creaciones de la mente’ (OMPI)

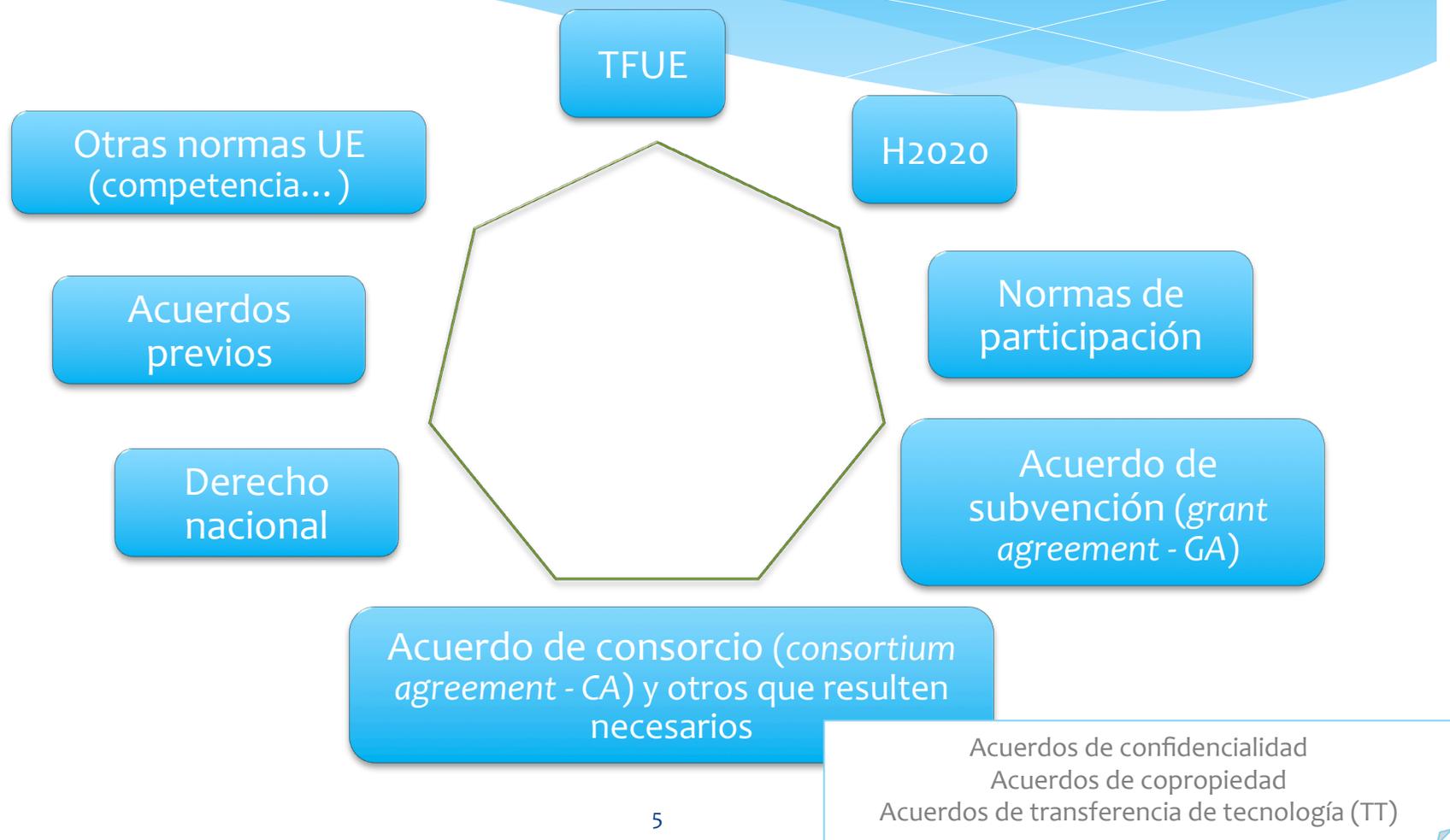
# 1. Cuestiones básicas de PI



# 1. Cuestiones prácticas de PI



## 2. H2020 – Contexto normativo



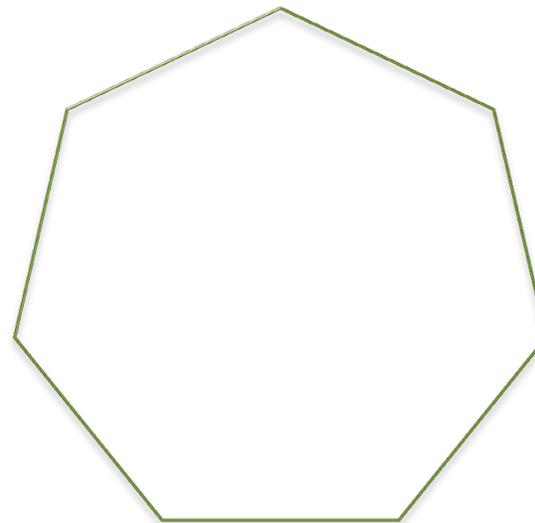
## 2. H2020 – Contexto normativo

Acuerdo privado,  
entre los socios del  
proyecto.

Debe ajustarse al GA.

✓ Razón de ser: el GA  
es estándar en gran  
parte.

✓ Modelo DESCA:  
[www.desca-2020.eu](http://www.desca-2020.eu)



Comisión /Agencias (UE) +  
Consortio

Acuerdo de  
subvención (*grant  
agreement - GA*)

Acuerdo de consorcio (*consortium  
agreement - CA*) y otros que resulten  
necesarios

## 2. H2020 – Terminología

### Art. 2 RfP

Access rights (derechos de acceso): *rights to use results or background under the terms and conditions laid down in the RfP/GA;*

Affiliated entity (entidad afiliada): *any legal entity that is under the direct or indirect control of a participant, or under the same direct or indirect control as the participant, or that is directly or indirectly controlling a participant. Control: art. 8(2);*

Background (conocimientos previos): *any data, know-how or information whatever its form or nature, tangible or intangible, including any rights such as IP rights, which is: (i) held by participants prior to their accession to the action; (ii) needed for carrying out the action or for exploiting the results of the action; and (iii) identified by the participants in accordance with art. 45;*

Results (resultados): *any (tangible or intangible) output of the action such as data, knowledge or information — whatever its form or nature, whether it can be protected or not — that is generated in the action, as well as any rights attached to it, incl. IP rights;*

## 2. H2020 – Terminología

Exploitation (explotación): *use of results* in further research activities, or in developing, creating and marketing a product or process, or in creating and providing a service, or in standardisation activities;

Fair & reasonable conditions (condiciones justas y razonables): *appropriate conditions, including possible financial terms or royalty-free conditions*, taking into account the specific circumstances of the request for access, for example the actual or potential value of the results or background to which access is requested and/or the scope, duration or other characteristics of the exploitation envisaged;

Dissemination (difusión): *public disclosure of the results by any appropriate means (other than resulting from protecting or exploiting the results)*, including by scientific publications in any medium.

## 2. H2020 – Propiedad resultados

Art. 26 MGA

### Propiedad de los resultados

#### Regla general

Pertenecen al participante que los genera.

Hay que tener en cuenta derechos del personal.

### Copropiedad

Cuando los resultados se obtienen gracias al esfuerzo común y no se distinguen las contribuciones individuales / no se pueden separar a efectos de su protección.

#### Régimen (supletorio) del GA:

Cada copropietario puede conceder licencias no exclusivas a terceros, previa notificación y compensando al resto de copropietarios de forma justa y razonable.

#### Comentarios?

El régimen supletorio del GA es escaso; solo regula el tema de la concesión de licencias... pero hay muchos otros que considerar (asignación de cuotas; cesión de cuotas; mejoras o perfeccionamientos; cuestiones sobre la protección de los resultados; toma de decisiones...)

Si hay copropiedad: Necesario un buen acuerdo que la regule.

## 2. H2020 – Derechos de acceso

	Background y resultados se comparten mediante derechos de acceso.
Derechos de acceso al background/ a los resultados	<p>La <b>propiedad del background</b> no se ve afectada por participar en H2020 (régimen de derechos de acceso).</p> <p>✓ El consorcio debe identificar el background para el proyecto (generalmente lo hará en el CA). <b>Art. 24 MGA</b></p>
	<p>Prácticas habituales: <b>'lista positiva' / 'lista negativa'</b> (se indica lo que se considera a disposición de los socios / se indica lo que no estará disponible). <b>(ANNEX (X) al CA): BACKGROUND INCLUDED</b> <b>(ANNEX (X) al CA): BACKGROUND EXCLUDED</b></p> <p><b>Nota:</b> DESCA2020 v1.1 sugiere trabajar con la positiva.</p>

## 2. H2020 – Derechos de acceso

Arts. 25, 31 MGA

	¿Cuándo es obligatorio conceder derechos de acceso?
Derechos de acceso al <i>background</i> / a los resultados	a) Cuando un participante <b>necesita</b> <i>background</i> /resultados de otro para realizar su trabajo en el proyecto. <div data-bbox="846 895 2013 1029">DA al <i>background</i>: gratis, a menos que se haya acordado otra cosa antes de la firma del GA. DA a los resultados: gratis.</div>
	b) Cuando un participante <b>necesita</b> <i>background</i> /resultados de otro para explotar sus propios resultados. <div data-bbox="1122 1187 1995 1310">DA al <i>background</i> / resultados: en condiciones justas y razonables.</div>

## 2. H2020 – Protec., Expl., Difusión

2 dimensiones → GA & práctica

En la práctica, estas actividades forman parte de la misma estrategia (!)

Protección de los resultados

Confidencialidad y derechos de PI. **Arts. 26.4, 27, 36 MGA**

Explotación de los resultados

Uso industrial/comercial/estandarización/nuevas actividades de I+D. **Arts. 28, 30 MGA**

Difusión de los resultados

Divulgación (publicaciones científicas... ); políticas de *open access*. **Art. 29 MGA**

## 2. H2020 – Protección resultados

### Art. 27 MGA

Obligación de los participantes cuando los resultados tienen potencial comercial/industrial.

### Art. 26.4 MGA

La Comisión/Agencias pueden asumir la propiedad de los resultados con vistas a su protección si los participantes no están interesados.

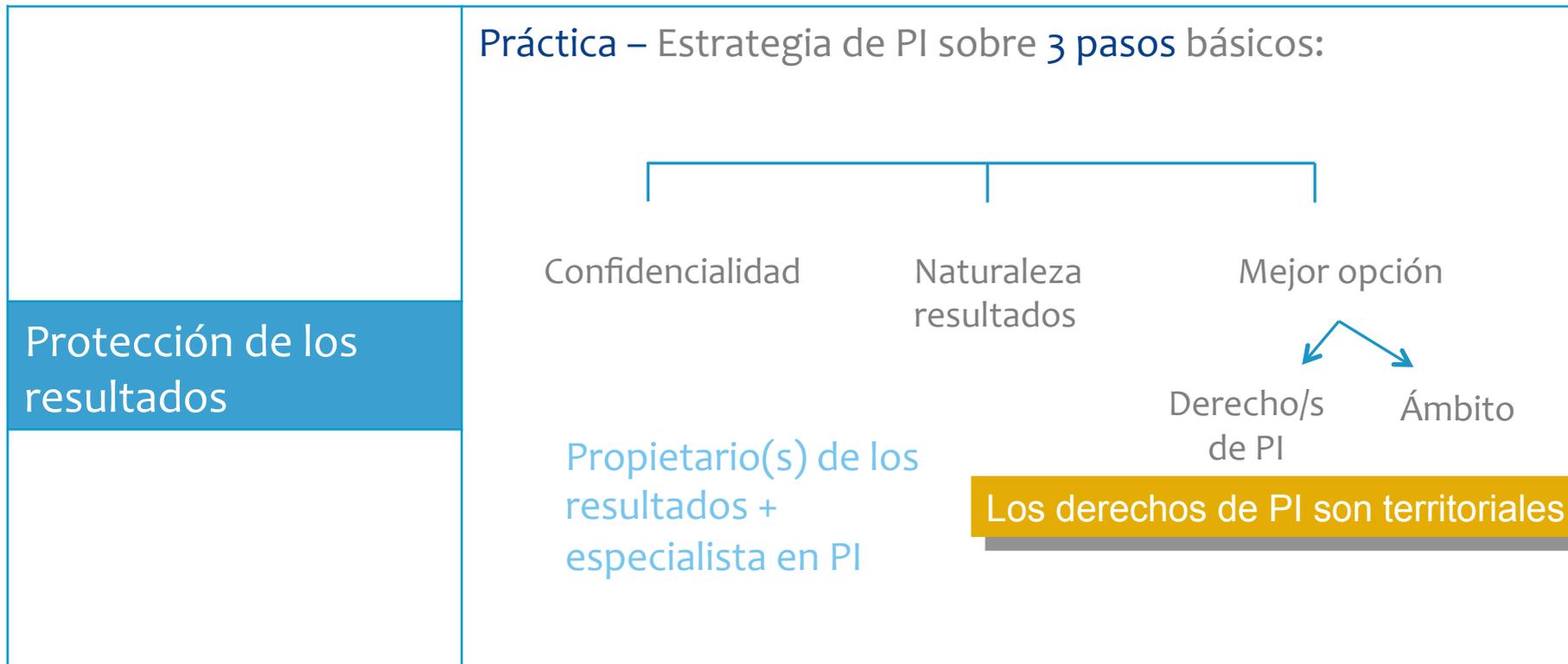
### Protección de los resultados

### Confidencialidad

### Art. 36 MGA

- ✓ Obligación de los participantes durante la ejecución del proyecto y 4 años desde su finalización.
- ✓ Diligencia y claridad. Confirmación por escrito en caso de comunicación oral (15 días).

## 2. H2020 – Protección resultados



## 2. H2020 – Protección resultados

Objeto

Derechos de PI

Derechos de PI	Invencciones	Patentes de invención Modelos de utilidad Obtenciones vegetales	Secreto industrial o comercial
	Signos distintivos	Marcas y nombres comerciales	Indicaciones geográficas, denominaciones de origen
	Apariencia producto	Diseño industrial	
	Diseño chips	Topografías de productos semiconductores	
	Creaciones literarias, artísticas y científicas	Derechos de autor	

## 2. H2020 – Protección resultados

Todo lo que sale del laboratorio es patentable? **X**

Inventiones nuevas (en todo el mundo), con actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial.

(UE: Programas de ordenador ‘como tales’ no son patentables).

En ocasiones, el modelo de utilidad (o similar) o el secreto industrial pueden ser alternativas adecuadas.

### Derechos de PI

Patentes de invención

Marcas

En proyectos de investigación, no es necesario pensar en marcas **X**

Signos susceptibles de representación gráfica (palabras, formas, sonidos, etc.), que distinguen productos y servicios en el mercado. La protección puede ser indefinida (10 años renovables).

Creaciones literarias, artísticas y científicas

Derechos de autor

No registré mi artículo y me han copiado... Ahora no tengo derechos... **X**

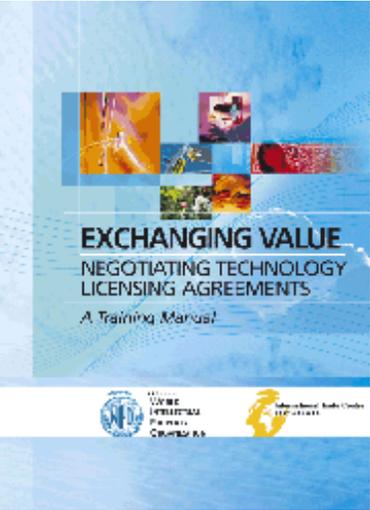
Obras originales (no ideas!!) protegidas desde la creación. No es necesario registro para que nazca la protección.

## 2. H2020 – Explotación resultados

Art. 30 MGA

	Utilización directa/indirecta (por industriales/comerciales /estancias)	<p>El participante que cede resultados debe <b>transmitir sus obligaciones al cesionario</b>. El resto de participantes debe ser <b>notificado y puede objetar</b> si sus derechos de acceso no se respetan.</p> <p><i>Licencias exclusivas:</i> el resto de participantes debe renunciar por escrito a sus derechos de acceso.</p> <p>✓ <b>La Comisión Europea puede objetar</b> a cesiones / licencias exclusivas de resultados a terceros establecidos en terceros países si ciertos <b>intereses europeos se ven en riesgo</b> (opción del GA).</p>
Explotación de los resultados	<p>GA</p> <p>a. Condiciones derechos de acceso</p> <p>b. Condiciones de cesión y concesión de licencias exclusivas</p>	

## 2. H2020 – Explotación resultados

	<p>Práctica A mejorar en materia de transferencia de tecnología:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Preparación adecuada (<i>due diligence</i>)</li><li>b. <i>Win-win agreements</i></li></ul>	
Explotación de los resultados	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Negociación eficaz ('No tenemos el acuerdo que nos merecemos sino el que negociamos')</li></ul>	<p>Versión pdf disponible gratuitamente en OMPI: <a href="http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licensing.html">http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licensing.html</a></p>
	18	

## 2. H2020 – Difusión resultados

### Art. 29 MGA

	<p>Obligación de los participantes si no se perjudica la protección de los resultados. (!)</p> <p><i>Open access</i> (acceso gratuito + online) obligatorio para todas las publicaciones científicas sobre los resultados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Depósito de copia electrónica</li><li>✓ Acceso abierto</li><li>✓ Acceso abierto a los datos de la investigación (opción del GA)</li></ul>
Difusión de los resultados	Divulgación (publicaciones científicas... ); políticas de <i>open access</i> .

## 2. H2020 – Difusión resultados

	<p><b>Práctica</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Se debe considerar protección/explotación/difusión como un todo.</li><li>✓ Protocolos claros de confidencialidad y comunicación de resultados en el seno de la institución/empresa, de modo que todo el personal sepa cómo actuar.</li><li>✓ Comunicación fluida entre investigadores y gestores.</li></ul>
<b>Difusión de los resultados</b>	Divulgación (publicaciones científicas...); políticas de <i>open access</i> .

# 3. Enlaces de interés

Gracias por  
vuestra atención!  
a.blaya21@gmail.com

H2020 – Participant Portal:

DOCUMENTOS:

[http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference\\_docs.html](http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html)

APOYO (NCPs):

[http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national\\_contact\\_points.html](http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html)

European IPR Helpdesk: [www.iprhelpdesk.eu](http://www.iprhelpdesk.eu)

Enterprise Europe Network: <http://een.ec.europa.eu>

OMPI – [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

OEPM – [www.oepm.es](http://www.oepm.es)