



Información y conocimiento para la
gestión de proyectos tecnológicos
La Granja, 4 julio 2007

Un proyecto financiado por la Comisión
Europea, DG Empresa e Industria, por el sexto
programa marco de IDT de la UE.



El proyecto IPR-Helpdesk: un servicio de apoyo en los temas de Propiedad Industrial e Intelectual.

Lucía SIRERA
Equipo jurídico IPR-Helpdesk
Lucia.Sirera@ua.es

Bienvenidos al mundo de IPR-Helpdesk

3

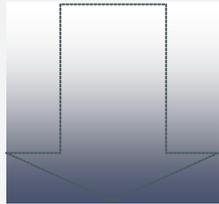


www.ipr-helpdesk.org

IPR-Helpdesk

4

La historia

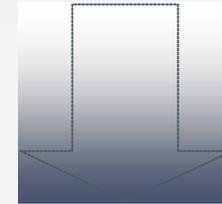


09/1998 – 08/2001
Proyecto piloto

01/2002 – 12/2004
**Primera edición de IPR-
Helpdesk**

01/2005 – 12/2007
**Actual proyecto IPR-
Helpdesk**

Audiencia objetivo



**Participantes actuales y
potenciales en los proyectos
de IDT financiados por la UE**

PYME,

Universidades,

**Institutos de investigación e
investigadores**

Información general

5

Objetivo: Ofrecer asistencia jurídica básica sobre las cuestiones relativas a los DPI

Servicio multilingüe: inglés, francés, alemán, italiano, polaco y español

Gratuito

Servicios que ofrece IPR- Helpdesk

6

- Helpline
- Sitio web
- Boletín electrónico
- IPR Bulletin
- Actividades de formación



Helpline

7

- Respuestas personalizadas en tres días laborables
- Revisión cláusulas de PI de los Acuerdos de consorcio
- Siempre por escrito
- Asistencia jurídica básica
- Lenguaje escrito comprensible para los no-juristas



Sitio web

8

- Documentos IPR-Helpdesk
- Documentos oficiales
- Glosario
- Preguntas más frecuentes
- Sección de Noticias y
- Eventos

Actualizado diariamente



IPR-Helpdesk - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos

Dirección <http://www.ipr-helpdesk.org/controlador/principal?seccion=principal&len=es> Ir Vínculos

Google autobuses madrid la granja Ir Marcadores 4 bloqueados Corrector ortográfico Enviar a Configuración

IPR Helpdesk Servicio gratuito Búsqueda Español 2007/06/11

Quiénes somos | Contáctenos | Responsabilidad

IPR-HELPDESK « volver

Portal PYME

¿CÓMO y POR QUÉ debería proteger mis ideas?

¿Cómo puedo gestionar mi CAPITAL INTELECTUAL y los DPI en un proyecto de la UE?

Servicios

- Regístrate
- Suscripciones
- Helpline**
- Feedback
- IPR News Feed

Recursos

- Noticias
- Acontecimientos
- Documentos
- FAQ
- Enlaces
- Glosario
- IPR Bulletin

Últimas noticias

- 2007-06-08.-UE. Cuestiones sobre IDT y DPI tratadas en la Cumbre con Japón
- 2007-06-07.-UE. Nuevo plan de trabajo para 2007 del Programa de apoyo a la política en materia de TIC
- 2007-06-06.-UE. Nuevo instrumento para financiar la investigación y la innovación

Próximos acontecimientos

- Ginebra (Suiza), 11-12 de junio de 2007 y 14-15 de junio de 2007. Talleres para mediadores en los litigios de propiedad industrial e intelectual
- Chicago (Estados Unidos), 11-14 de junio de 2007. Estrategias para la gestión de la propiedad intelectual
- Bruselas (Bélgica), 11-12 de junio de 2007. Taller sobre los aspectos financiero del 7PM

Últimos documentos

- Cómo funcionan las reglas de PI en el 7PM

Comisión Europea

- DG de Empresa e Industria "Programa Marco para la Innovación y la Competitividad"
- DG de Investigación "7º Programa Marco"
- DG de Mercado Interior "Protección de derechos"
- DG de Comercio "Propiedad Intelectual"

Organizaciones/Oficinas de PI

- Europäisches Patentamt
- European Patent Office
- Office européen des brevets

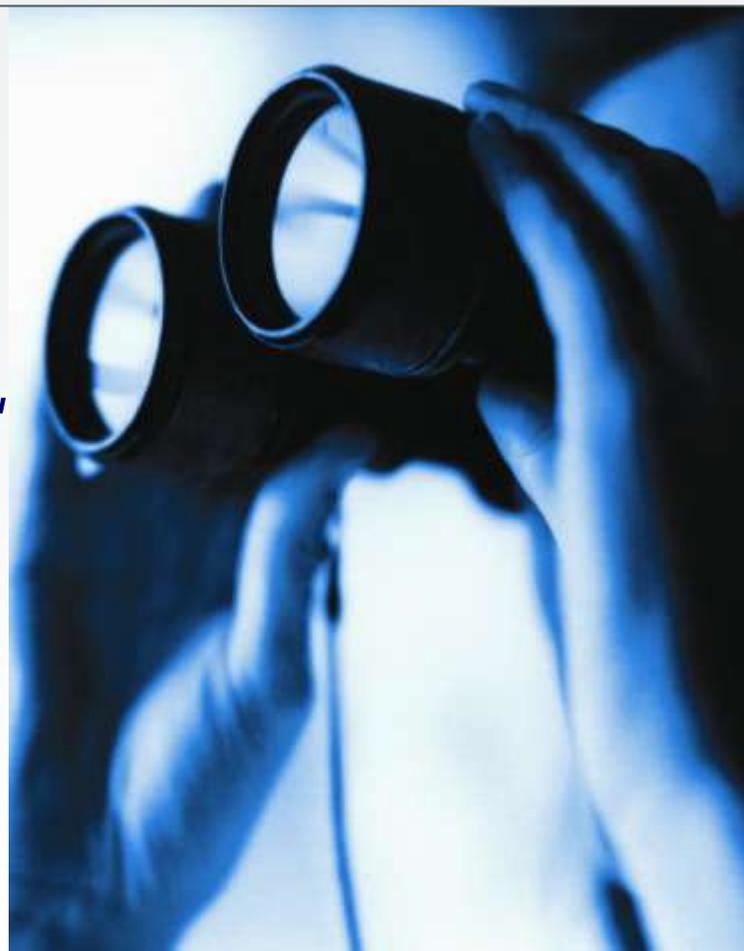
News feed

Internet

Boletín electrónico

10

- Suscripción diaria, semanal, quincenal y mensual a:
- Documentos de IPR-Helpdesk, Noticias y Eventos, IPR Bulletin
- Directamente en su buzón de correo electrónico



IPR Bulletin

11

Artículos de PI y de IDT escritos por expertos

Sección dedicada a la práctica:

•Patente del mes

•esp@cenet quiz

•Módulos en línea de PI

Publicado cada 2 meses

IPR Helpdesk Bulletin
www.ipr-helpdesk.org
N° 23, September - October 2006

The key role of intellectual property in European research policy
Jánosz Potočník
EU Commissioner for science and research

Intellectual property rights (IPR) have become a key issue in research policy. IPR plays a central role in most research projects since every single R&D result is a piece of intellectual property. In addition, for some inventions – for instance in the biotechnology area – it is near impossible to get it to market without patent protection. Hence, it is essential for researchers to consider the potential consequences of disseminating their results before they are produced.

Moreover, the strategic management of intellectual property resulting from a R&D project must be taken into consideration from the very start of a project, and this is why IPR needs to be addressed within European research policy. This justifies the inclusion of references and related material to IPR and intellectual property in key research documents such as the 'European Research Area' concept (see the Communication 'Towards a European Research Area' or more recently, in the '3 %' objective and action plan from the Communication 'Investing in research an engine for Europe', see also the '3 % website').

Two main aspects need to be considered. First of all, there is a need to improve IPR regimes in order to take scientific and technological developments into account – for instance the emergence of new technologies – and to better adapt IPR legislation to the needs of the research community, both industrial and academic.

Recently, it is clear that the research community needs to understand and to take to some level use of the existing IPR regimes. This calls for increased efforts to improve awareness and training. Our objective should be that all new science and engineering graduates have a clear idea of what a patent or a licence is.

Many of these issues require action by Member States. This is why the 'open method of coordination' is being applied to the implementation of the '3 % action plan'. In this context we set up offshoot expert groups in 2005, one of which focused on IPR issues, especially those relevant for public research organisations (PROs). The conclusions of these groups, which include some additional recommendations, are summarised in a report adopted by CEREI in October 2004 (see in particular recommendations 11-18). This work is being developed further in a second cycle.

In parallel, a number of useful initiatives have also to carry forward also at a national level, including both legislative changes (such as the revision of the 'professor's privilege' in Germany in 2002) and the development of guidelines and model contracts (e.g. the Irish National Code of Practice for Managing Intellectual Property from Policy-related Research or the UK J-model agreements).

On the basis of this previous and current work, the Commission will present in 2006 a Communication to improve IPR research collaborations and technology transfer with industry. This Communication will include a number of recommendations to Member States and institutions, relating to adapting existing rules and practices to better promote the use of R&D results from public research organisations.

Furthermore, the 7th EU Framework Programme for research and technological development (FP7) will look to further enhance the dissemination and exploitation of its results both by providing an improved regulatory framework and enhanced support services. Our proposals, which will be presented later this year, are the result of several consultations of stakeholders – SMEs, large industry, Public Research Organisations and policy makers, to name a few.

Our focus will be to simplify the system as a whole – the general rules and the financial framework have come under scrutiny, on how the IPR provisions, in short, the IPR provisions have been revisited to ensure that they fulfil their core missions: (1) to provide a clear framework for knowledge and IPR management (including the need for extensive legislation) and (2) to leave sufficient flexibility to participants to agree on more specific arrangements best suited to the needs of specific projects.

Clearly, with such revisions underway, the role of the IPR Helpdesk in assisting our research Framework Programme participants will be more important than ever. Such assistance is crucial for non-specialised users regarding the management of IPR factors, during or after the end of the project, with the ultimate objective to facilitate and promote the exploitation of the results generated.

Contents

- 1. IPR & RTD: Articles
- 2. IPR & RTD in practice
- 3. Patent of the month
- 4. esp@cenet Quiz
- 5. SP eModule
- 6. RTD eModule
- 7. Editorial Board

The IPR Helpdesk is funded by the European Commission, DG Enterprise and Industry, under the 6th RTD Framework Programme of the European Union.

IPR Helpdesk

SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME

Formación

12

- Cursos de formación para multiplicadores (organizaciones en contacto diario con los usuarios finales)
-
-

Como:

- ✍ Puntos de Contacto Nacional
- ✍ Cámaras de Comercio
- ✍ Asociaciones de PYME
- ✍ OTRIS



IPR-Helpdesk – Competencias complementarias

13



¿Cómo ponerse en contacto con IPR-Helpdesk?

14

Oficina de Dirección del Proyecto

Universidad de Alicante
Edificio Germán Bernácer
Apartado de correos 99
E-03080 Alicante

España

Tel. +34 96 590 97 18
fax +34 96 590 97 15

email ipr-helpdesk@ua.es

Oficina de Representación

98, Rue du Trône
B-1050 Bruselas

Bélgica

Tel. +32 (0) 2 21 34 163
fax +32 (0) 2 21 34 169

email ipr-helpdesk@ua.es

La Propiedad Intelectual en el 7PM.

Preliminares

16

**Un proyecto europeo implica
COMPARTIR ,
COLABORAR ,
INTERCAMBIAR conocimientos y recursos**

Los participantes deben ser conscientes de esto desde el momento en que se plantean iniciar esta aventura

Hay que examinar posibles incompatibilidades y/o dificultades antes de que el proyecto esté en marcha

Generalmente se obtendrán unos resultados potencialmente explotables y cuya protección por los DPI se deberá plantear

Cuestiones generales

17

¿De qué se trata?

Las disposiciones relativas a los DPI regulan la **propiedad**, la **cesión**, la **protección**, la **difusión** y el **aprovechamiento** de los resultados de la investigación generados en el seno de un proyecto del PM

¿En qué casos los DPI son importantes?

✍ **Preparación de la propuesta:** llevar a cabo búsquedas de patentes para identificar el estado de la técnica y los posibles aspectos protegidos por los DPI...

✍ **Negociación:** posibles acuerdos sobre disposiciones específicas que afectan a los DPI (acuerdo de consorcio), gestión práctica de los DPI, ...

✍ **Ejecución del proyecto:** protección de los resultados, gestión de los DPI, concesión de derechos de acceso, ...,

✍ **Finalización del proyecto:** aprovechamiento/difusión de los resultados (concesión de licencias a terceros), ...

¿Cuándo es importante la PI?

18

Antes del inicio del proyecto

- ✍ Negociación
- ✍ Exclusión/Identificación de los conocimientos previos

Durante la ejecución del proyecto

- ✍ Estrategia protección & gestión del conocimiento generado
- ✍ Concesión de derechos de acceso

Tras la finalización del proyecto

- ✍ Difusión
- ✍ Explotación de los resultados

EN TODAS LAS FASES

¿Por qué es importante?

19

Posibles escenarios & consecuencias cuando la PI está insuficientemente implementada

Antes del comienzo del proyecto

Revisión inicial de la propuesta



Durante la ejecución del proyecto

Revisión anual del proyecto



Tras la finalización del proyecto

Fallo en la explotación de los resultados



Acuerdo de subvención y acuerdo de consorcio

20

- organización interna del consorcio
 - disposiciones financieras
- derechos de propiedad intelectual
- sistemas de solución de controversias internas

Acuerdo de consorcio



Consorcio



Participante

Acuerdo de subvención

- describe el proyecto y su ejecución (Anexo I)
- supervisión del proyecto (informes periódicos, auditoría)
- subvención comunitaria y modalidades de justificación de costes
- derechos de propiedad intelectual

Comisión Europea



Gestión de los conocimientos adquiridos (*foreground*)

21

- Los conocimientos adquiridos pertenecen al participante que los ha generado
- Cada participante deberá considerar la relación con su personal, sus subcontratistas, ...

Derechos de acceso

Ejecución

Aprovechamiento

Gratuitos

Gratuitos o
concedidos en
condiciones justas
y razonables

Gestión de los conocimientos adquiridos (*foreground*)

22

Acciones para grupos específicos

- Los conocimientos adquiridos son propiedad común del grupo, salvo que los participantes acuerden otra cosa

- Si los conocimientos adquiridos no son propiedad de los miembros del grupo, sus propietarios velarán porque el grupo disponga de todos los derechos necesarios sobre los conocimientos adquiridos para el aprovechamiento y la difusión de los mismos.

Gestión de los conocimientos adquiridos (*foreground*)

23

Copropiedad de conocimientos adquiridos



Cuando los conocimientos han sido generados por trabajos conjuntos y no se pueden distinguir las aportaciones individuales



- conclusión de acuerdos entre copropietarios

- ? partes de copropiedad
- ? protección de la cosa común
- ? uso/explotación de la cosa común
- ? concesión de licencias a terceros
- ? cesión de partes de copropiedad

régimen por defecto: los participantes son libres de conceder licencias no exclusivas a terceros

- ? mediante previa notificación a los demás copropietarios

- ? e indemnización justa y razonable

Gestión de los conocimientos adquiridos (*foreground*)

24

Protección de conocimientos adquiridos



Cada contratista deberá proteger los conocimientos que pueden dar lugar a una aplicación industrial o comercial



- si no se planea proteger los conocimientos adquiridos, hay que informar a los demás contratistas
- los demás contratistas pueden obtener la propiedad de los conocimientos adquiridos y protegerlos
- poner en evidencia el apoyo comunitario (incluidas las solicitudes de patente)
- si nadie está interesado en protegerlos, informar a la Comisión antes de la difusión de los conocimientos adquiridos

Gestión de los conocimientos adquiridos (*foreground*)

25

Cesión de conocimientos adquiridos



Transferir obligaciones al cesionario
(confidencialidad, derechos de acceso,
difusión, aprovechamiento, ...)



- informar a los demás participantes
- los demás participantes pueden objetar, si sus derechos de acceso se ven afectados
- se puede renunciar, por acuerdo escrito, al derecho de información sobre cesiones a un cesionario identificado
- la Comisión puede oponerse a la cesión si el cesionario está establecido en un país tercero
- y si la cesión es contraria a los intereses de la economía europea o a los principios éticos o a consideraciones de seguridad

Gestión de los conocimientos adquiridos (*foreground*)

26

Concesión de licencias exclusivas



La concesión de una licencia exclusiva significa que los demás contratistas pierden sus derechos de acceso



- se permiten, a condición que los demás participantes renuncien por escrito a sus derechos de acceso
- también se pueden conceder licencias exclusivas sobre conocimientos previos, bajo la misma condición

- la Comisión puede oponerse a la concesión si el licenciataria está establecido en un país tercero
- y si la licencia es contraria a los intereses de la economía europea o a los principios éticos o a consideraciones de seguridad

Gestión de los conocimientos adquiridos (*foreground*)

27

Difusión de conocimientos adquiridos (*dissemination*)



Siempre teniendo en cuenta la protección de los conocimientos, la confidencialidad y los intereses legítimos de los participantes



- informar a los demás participantes
- establecer plazos de notificación y asegurar una buena colaboración
- considerar tesis y otros trabajos académicos
- poner en evidencia el apoyo comunitario
- si un participante no procede a la difusión de sus conocimientos, la Comisión puede hacerlo

Gestión de los conocimientos adquiridos (*foreground*)

28

Aprovechamiento de conocimientos adquiridos (*use*)



- actividades de investigación
- explotación comercial directa (el mismo participante)



- creación de una entidad nueva, responsable de la explotación de los conocimientos



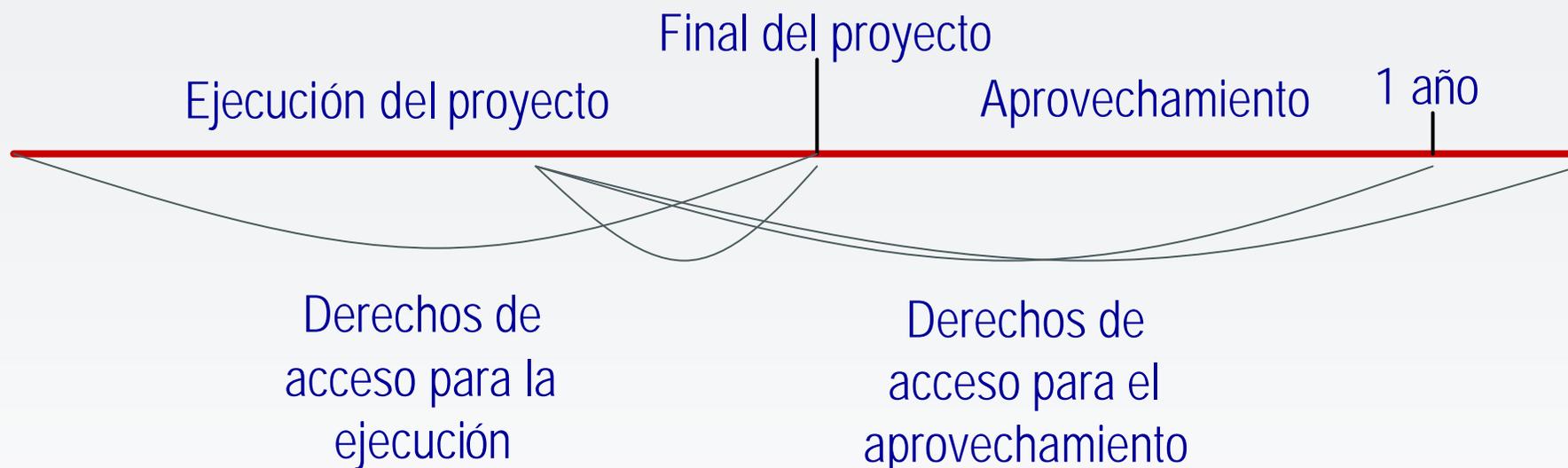
Transferencia de tecnología

licencias a terceros
considerar los derechos de acceso de los demás participantes

licencias exclusivas
? sólo si los demás participantes han renunciado a sus derechos de acceso
? la Comisión puede objetar si el licenciatarario está establecido en un país tercero (otro que los Estados Miembros o Asociados)

Derechos de acceso – Principios generales

29



- las condiciones del acuerdo de subvención se aplican a los derechos de acceso necesarios
- las solicitudes de derechos de acceso se tienen que presentar por escrito
- a menudo, un acuerdo escrito específico y firmado entre los participantes en cuestión es necesario
- los derechos de acceso no incluyen el derecho de conceder sublicencias, salvo acuerdo contrario

Derechos de acceso – Condiciones económicas

30

| | Ejecución | Aprovechamiento |
|---------------------------------|---|---|
| Conocimientos previos | Gratuitos, salvo acuerdo contrario firmado antes de firmar el acuerdo de subvención | Gratuitos 0 |
| Conocimientos adquiridos | Gratuitos | concedidos en condiciones justas y razonables |

Las condiciones económicas pueden diferenciarse según el uso (ejemplo: gratuitos para actividades de investigación y compensación financiera para actividades comerciales)

Acuerdo de Consorcio

AC: Generalidades

32

¿Qué es?

Acuerdo entre los contratistas que detalla y complementa el acuerdo de subvención

¿Para qué?

El acuerdo de subvención no ofrece el marco completo

Los contratistas tienen considerable autonomía

Obligatorio, salvo que la convocatoria de propuestas establezca otra cosa

La Comisión no entra en este acuerdo

Fundamental para la organización de la gestión y las cuestiones de PI

¿Cuándo se firma?

Si es obligatorio? Si no es obligatorio?

AC: En la práctica

33

El AC organiza la colaboración de los contratistas y puede sentar las bases para una fase post-contractual tranquila

Además de lo que el contrato CE prevé, puede referirse a cualquier cuestión siempre que no contravenga dicho contrato

En los casos en los que la negociación de ciertos puntos concretos resulta más difícil, para superar la situación de bloqueo y procurar que lo más importante pueda ser acordados con prontitud, los participantes pueden celebrar un **acuerdo preliminar**, que será completado en un momento posterior

Este acuerdo temprano (aun básico) es importante en relación con:

- ✍ Exclusión explícita de PEKH de la obligación de conceder derechos de acceso
- ✍ El establecimiento de condiciones económicas distintas (a la gratuidad) para los derechos de acceso al PEKH para la realización del trabajo en el proyecto y para los derechos de acceso a los resultados (conocimientos) con fines de aprovechamiento

AC: Modelos

34

Están redactados por distintas organizaciones con experiencia

No son documentos oficiales de la Comisión. Su cumplimiento no es obligatorio ni debe fomentarse la copia sin más

Deben revisarse y adaptarse por y para cada consorcio (no hay garantía de validez. Hay que comprobar que las referencias al articulado del acuerdo de subvención son correctas y que el acuerdo es conforme a las normas)



Su punto de referencia
Gracias por

www.ipr-helpdesk.org
su atención