

ACTO PRESENTACIÓN MODELOS DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

20 de septiembre de 2016

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75
Sala Julio Delicado. Planta 16

10.00 – 10.10 h	Inauguración <i>Patricia García-Escudero Márquez</i> <i>Directora General. Oficina Española de Patentes y Marcas</i>
10.10 – 10.30 h	Acuerdo de Confidencialidad. Clausula Mediación <i>Ignacio de Castro</i> <i>Director Adjunto. Centro Arbitraje y Mediación. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)</i>
10.30 – 10.50 h	Acuerdo de Transferencia de Material <i>Javier Fernández-Lasquetty</i> <i>LES España y Portugal (LES)</i>
10.50 – 11.10 h	Contratos de Licencia: Público-Privado, Privado-Privado <i>Angel Caballero. Vicepresidente Adjunto de Transferencia de Conocimiento</i> <i>Javier Maira. Responsable de Unidad de Comercialización y Contratos</i> <i>Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)</i>
11.10 – 11.30 h	Preguntas
11.30 – 11.40 h	Clausura <i>M^a Luisa Castaño</i> <i>Directora General Política de Investigación, Desarrollo e Innovación. MINECO</i>



Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología:

- Acuerdo de Confidencialidad
- Mediación y Arbitraje

OEPM

20 de septiembre 2016

Ignacio de Castro, Director Adjunto,
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

- OMPI: mandato promover protección propiedad intelectual, 1883
Convenio de Paris Protección Propiedad Industrial, Convenio de
Berna Protección Obras Literarias y Artisticas
- 189 Estados miembros
- TCP y Sistema de Madrid

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

- Establecido en 1994, oficinas en Ginebra y Singapur
 - Prestación de servicios relativos a métodos alternativos de solución de controversias (ADR)
 - Alternativa a procedimientos judiciales tradicionales
 - Servicios sin ánimo de lucro

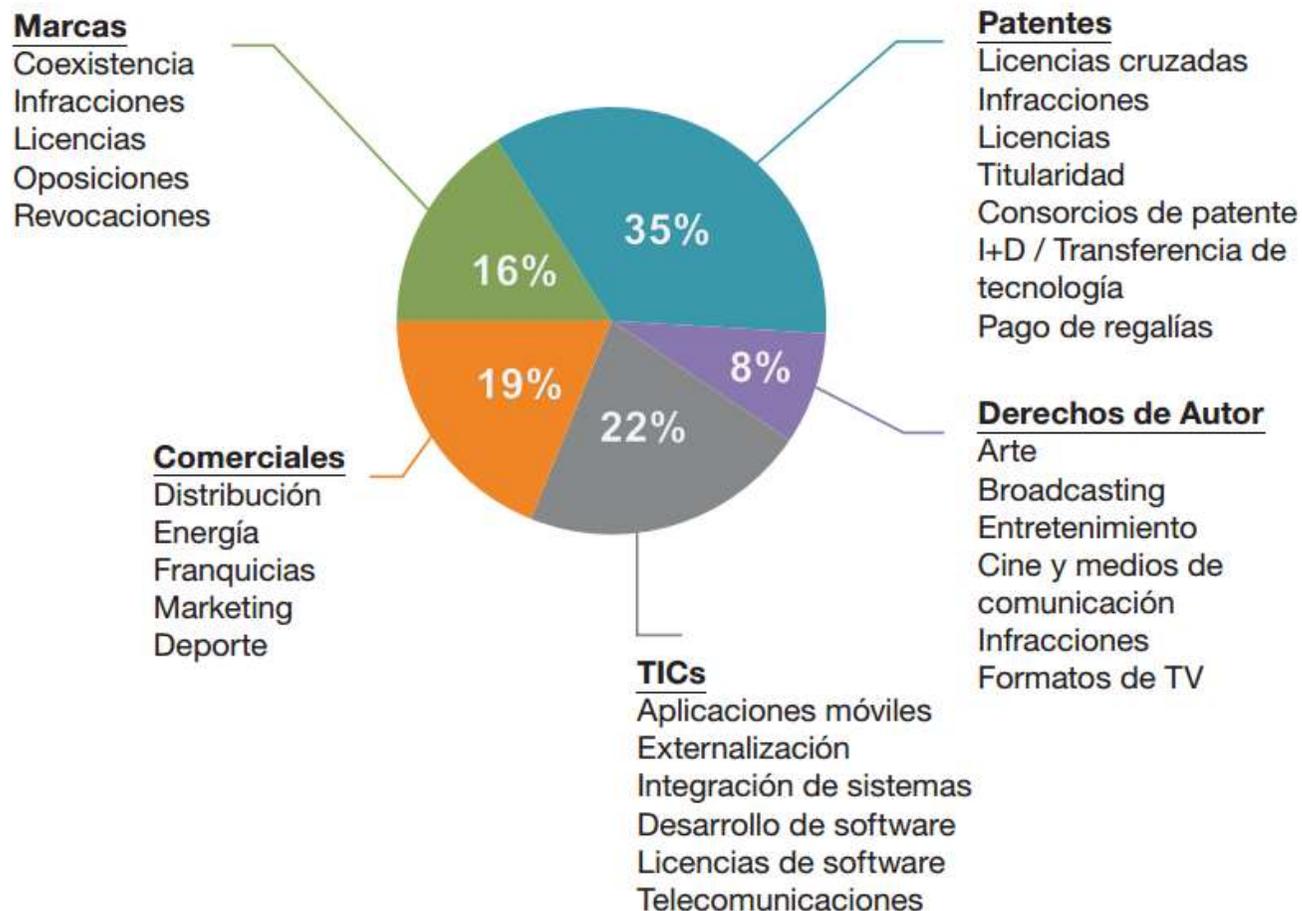
- Funciones
 - Gestión activa de los casos sometidos en virtud de los distintos Reglamentos administrados por el Centro de la OMPI
 - +35,000 casos de nombres de dominio
 - +460 mediaciones y arbitrajes

Áreas de los Casos de la OMPI

- Contractual: licencias de patentes, software/IT, acuerdos de investigación y desarrollo, patent pools, acuerdos de distribución, *joint ventures*, sociedades colectivas de derechos de autor, acuerdos de coexistencia de marcas, acuerdos de solución de controversias
- Infracción de los derechos de PI
- Controversias nacionales e internacionales
- El Centro de la OMPI también ayuda a desarrollar procedimientos específicos de ADR para distintos sectores industriales, libre de tasas

Procedimientos del Centro de la OMPI

Tipos de controversias



Conflictos en Contratos de Transferencia de Tecnología

■ Investigación

■ Derechos de Propiedad Intelectual:

- Invenciones
- (Co-) Propiedad
- Derechos de acceso (licencias)
- Infracción de patente

■ Gestión del proyecto

- Cumplimiento del plan de trabajo
- Modalidades de Pago

■ Explotación

■ Confidencialidad (Acuerdos de Confidencialidad)

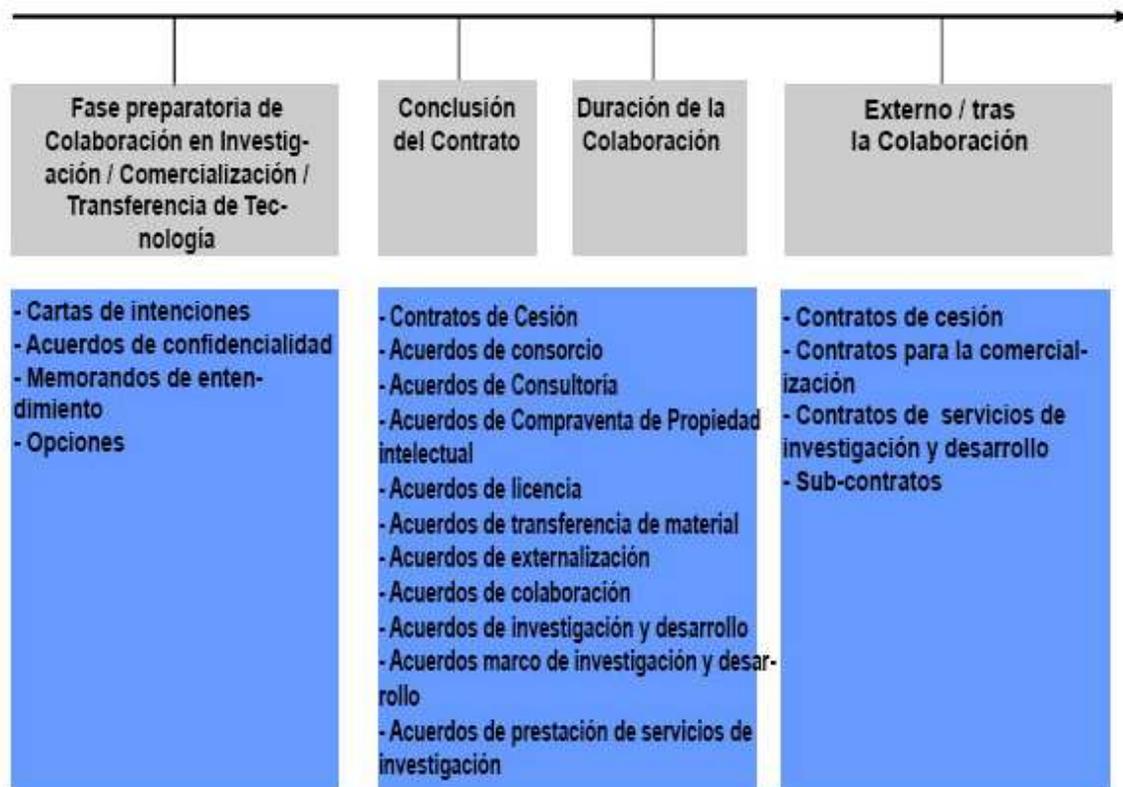
■ Control y uso de los resultados de investigación (Licencias)

■ Tasación y valoración de la tecnología (PI – determinación de las condiciones de uso)

■ Obligaciones de producción, marketing y distribución

■ Pago de royalties

Conflictos en Contratos de Transferencia de Tecnología



- Consistencia; Acuerdos incluyendo múltiples partes
- DESCA Model Consortium Agreement (Sección 11.8 – Mediación de la OMPI seguida, en ausencia de acuerdo, de Arbitraje Acelerado de la OMPI)

Acuerdo de Confidencialidad

- Objeto: crear una obligación unilateral o recíproca de confidencialidad entre las partes para evaluar la posibilidad de explotar conjuntamente con otra entidad una invención, desarrollar proyectos o colaboraciones.
- Definición de la Información Confidencial: Identificar y definir lo que se considera información confidencial sin desvelar el contenido de la información.
 - Descripción puede incluirse en un Anexo
 - Acta/recibo de la información que se transfiere
- Obligaciones de las Partes:
 - Utilizar la información confidencial para el objeto del contrato
 - No divulgar, restringir el acceso, impedir la copia

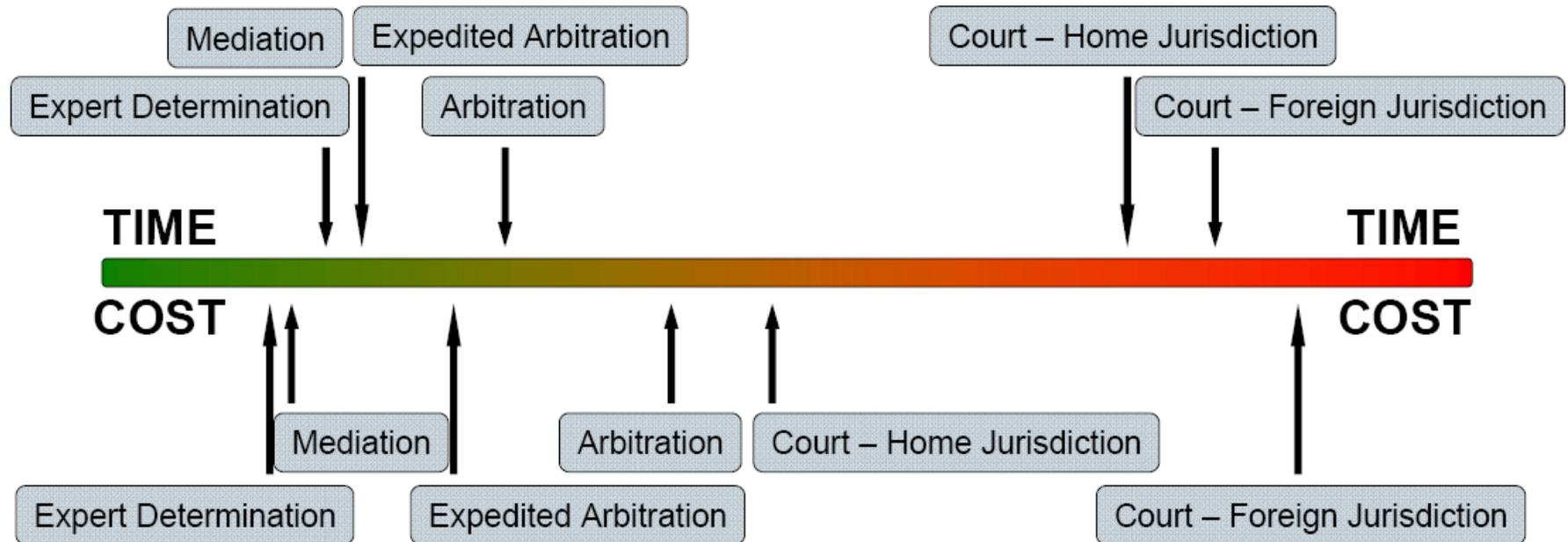
Acuerdo de Confidencialidad

- Duración:
 - Habitualmente 5-10 años pero puede ser indefinida
 - Una vez extinguido el Acuerdo: devolución de la información y destrucción de copias, resúmenes, ...

- Terminación:
 - Expiración del termino pactado
 - Resolución expresa por escrito
 - Incumplimiento de las obligaciones

- Ley Aplicable y Jurisdicción
 - Derecho Español
 - Mediación seguida de procedimiento judicial
 - Mediación seguida de arbitraje acelerado OMPI
 - Procedimiento judicial

Coste y Plazos Relativos en Procedimientos de Resolución de Disputas sobre Tecnología



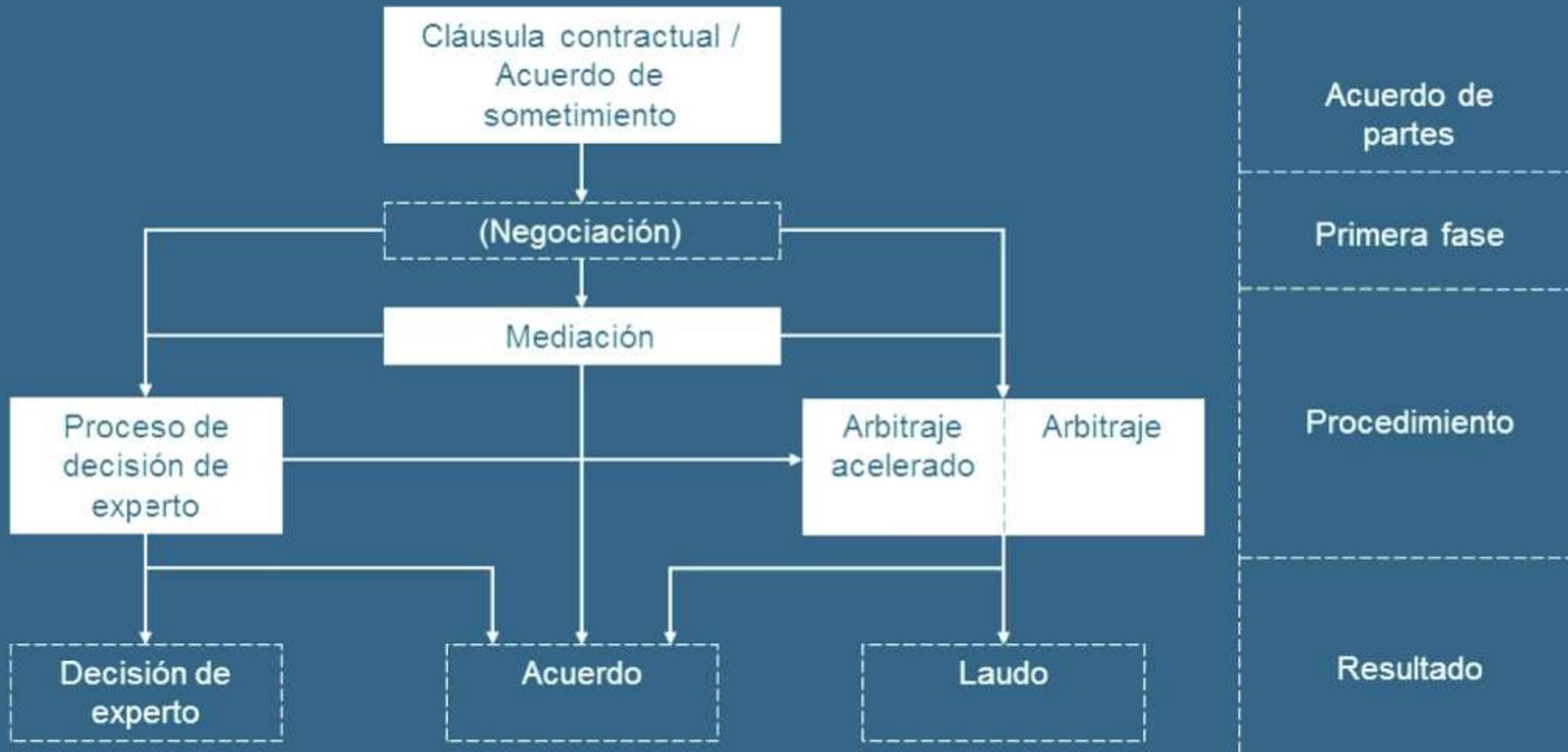
Ventajas de los servicios ADR del Centro de la OMPI

- Ahorro de tiempo y dinero
- Controversias internacionales decididas en un procedimiento único
- Ejecución internacional: Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de 1958 (+150 estados parte)

Procedimientos del Centro de la OMPI

- **Mediación:** procedimiento informal en el cual el mediador **asiste a las partes** en la conclusión de un acuerdo para resolver una controversia. Este acuerdo está basado en los **intereses respectivos de las partes** y no solo en la aplicación estricta de derechos y obligaciones en virtud de un derecho específico. El **mediador no puede imponer una decisión** y el acuerdo tiene la **validez de un contrato**.
- **Arbitraje:** procedimiento por el cual las partes someten una controversia a uno o más árbitros para la obtención de una **decisión vinculante y definitiva** basada en **derechos y obligaciones** en virtud de un derecho aplicable. La decisión es **ejecutable** como laudo bajo la legislación arbitral.
- **Decisión de Experto:** procedimiento por el cual las partes someten un **asunto específico** (ej. cuestión técnica) a uno o más expertos que harán una decisión sobre el asunto, la cual **puede ser vinculante** siempre que las partes no hayan acordado lo contrario.

Procedimientos ADR de la OMPI



Incorporación de Mecanismos ADR

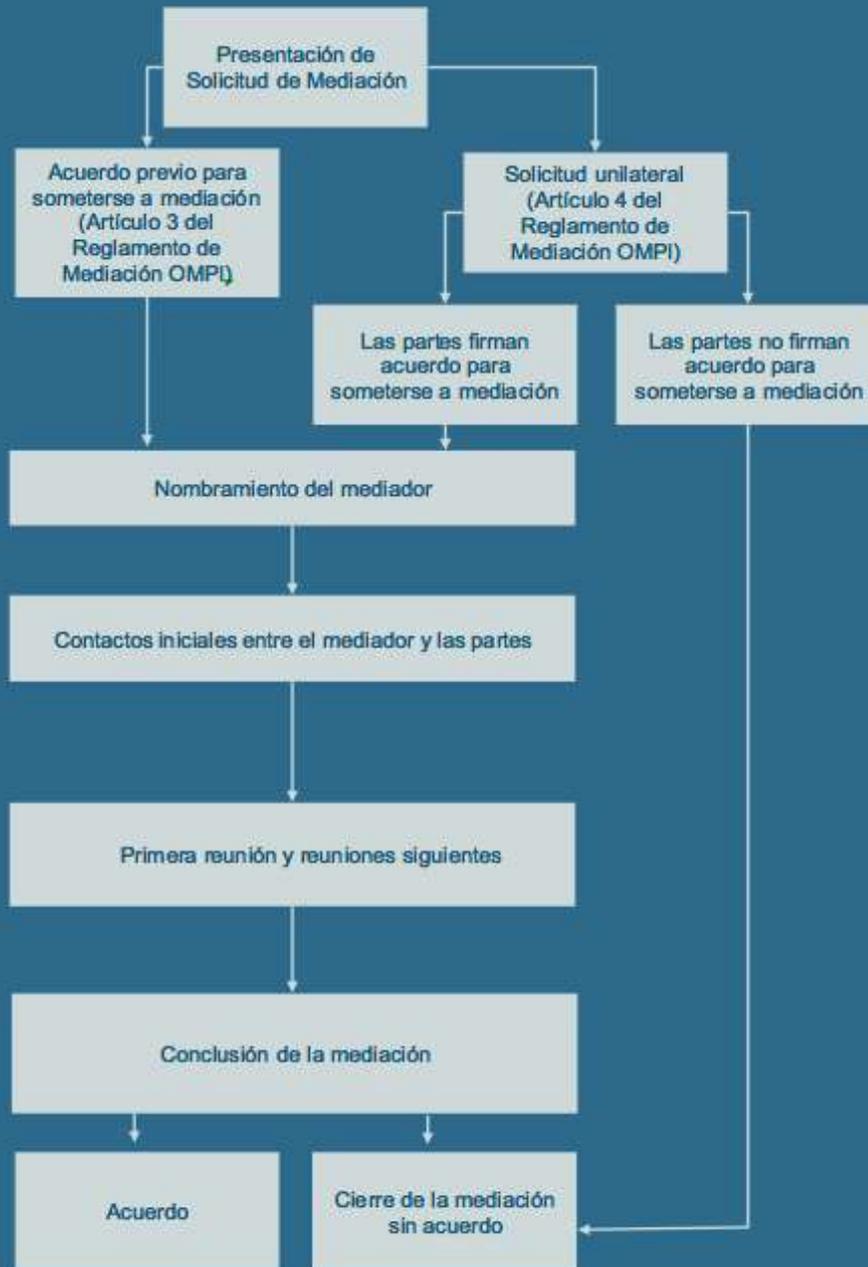
- Cláusulas ADR en contratos para controversias futuras
- Acuerdos de Sometimiento para controversias existentes, e.g. en controversias no contractuales
- Arbitraje o Mediación, o combinación (“escalation”)
- En ocasiones, seguido de litigación previa entre las partes en los Tribunales
- Nuevo Reglamento de Mediación (Solicitud Unilateral)
- Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados:
<http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html>

Mediación seguida, en ausencia de solución, de Arbitraje [Acelerado]

"Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma]."

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la mediación, esta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [60] [90] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. [El Tribunal Arbitral estará compuesto por [un arbitro unico] [tres arbitros]. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción].

Principales etapas de la Mediación OMPI



Principales etapas del arbitraje y arbitraje acelerado de la OMPI

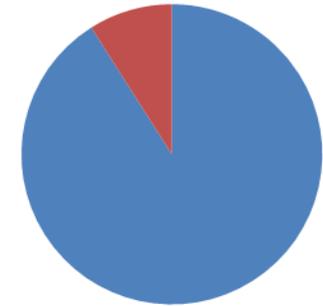


Principios Básicos de Arbitraje

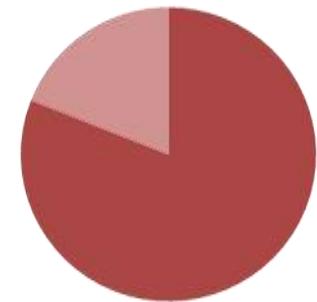
- Procedimiento voluntario acordado por las partes
- Procedimiento vinculante
- Garantía de procedimiento debido y justo
- Efectividad en el coste y procedimiento expedito
- Definitivo, sin apelación
- Ejecución del laudo arbitral
 - Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de 1958
 - +150 Estados parte (todos los Estados parte de la UE)
 - Los laudos arbitrales internacionales serán reconocidos y ejecutables como una sentencia de un tribunal nacional (excepciones limitadas)

WIPO International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions: **Ámbito Contratos**

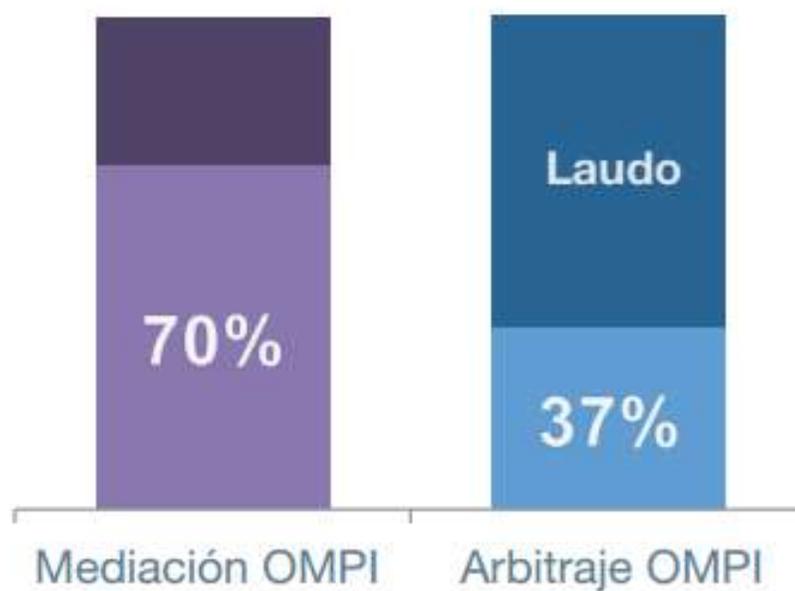
■ 91% de los encuestados concluyen contratos con entidades de otras jurisdicciones



■ +81% de los encuestados concluyen contratos relativos a tecnología protegida por patentes en varias jurisdicciones.



Porcentaje de acuerdo en casos de la OMPI



Información Adicional

- Descargar cláusulas modelo: <http://www.wipo.int/amc/en/clauses/>
- Información de contacto:
arbiter.mail@wipo.int
+41 22 338 8247

Muchas Gracias



ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL

Javier Fernández-Lasquetty

LES España - Portugal



LICENSING EXECUTIVES SOCIETY INTERNATIONAL

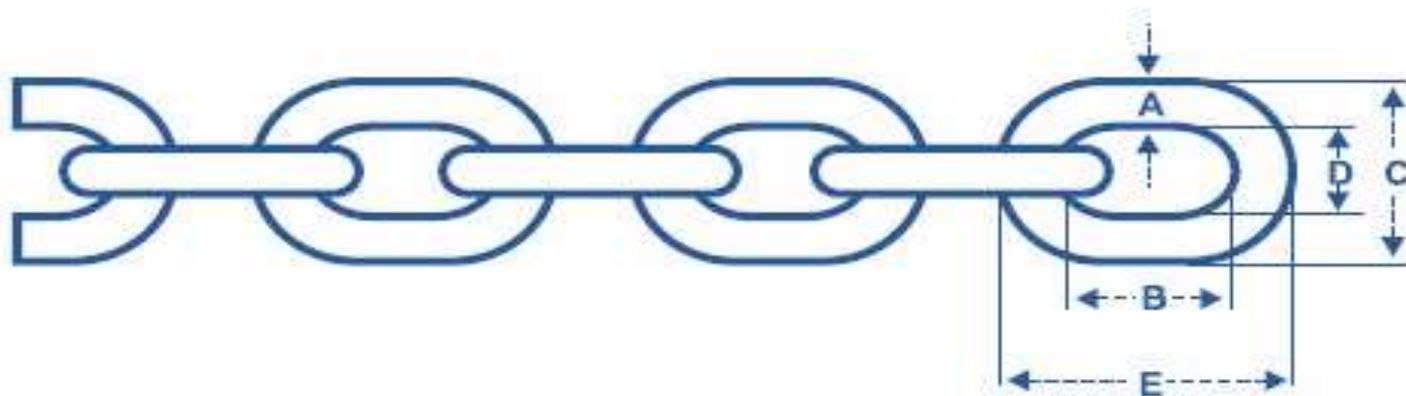
- Establecida en USA en 1965
- 32 Capítulos locales
- LES España & Portugal: Desde 1974
- Organización sin ánimo de lucro

Objetivos

- Promover *networking*
- Educación
- Mentoring
- Interacción global con organizaciones
- Investigación
- Promoción de la PI y sus beneficios



➤ **Licensing** incluye identificación, valoración, desarrollo, uso, transferencia, marketing y/o gestión de la propiedad intelectual con fines comerciales





LES España - Portugal



- Foco en hacer de la PI un activo valioso para las empresas.
- Llevar a cabo actividades relativas al proceso de innovación. desde la creación hasta los DPI y su explotación.
- **“Estar en el mundo”** en un momento en que no hay otra alternativa.

Comités de Industrias, profesionales y Regionales de LES International

- Chemicals, Energy, Environment and Materials
- Industry, University & Government Transactions
- Life Sciences
- Consumer Products
- High Technology (Engineering, Transportation & Physical Sciences + Electronics, IT and Telecommunications)
 - IP Valuation
 - Patent & Technology Licensing
 - Copyright Licensing
 - Dispute Resolution
 - Trademarks, Designs, and Merchandising
- Americas
- Asia Pacific
- European



les Nouvelles Magazine

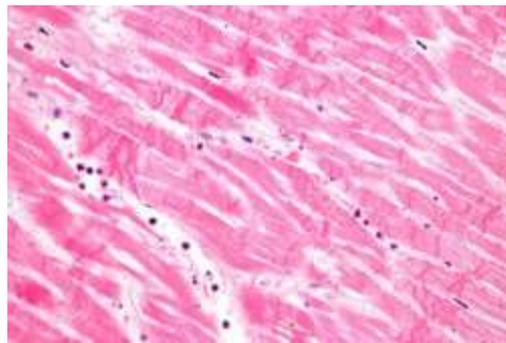
- 
 Publicación trimestral con contribuciones de alta calidad que pretenden aumentar el conocimiento en licensing y PI
- 
 Distribuida por ejemplares y disponible una base de datos online con otros informes y recursos para miembros de la asociación.



EL MTA, ESE DESCONOCIDO

Importancia en las actividades de I+D

Objeto del MTA





Aspectos clave

- Confidencialidad
- Definición clara del objeto
- Tiempo
- Acceso al material: personas autorizadas
- Resultados



Problemas que se plantean

- Retribución, en dinero o en especie
- ¿De quien son los resultados? Disputas sobre PI
- Publico, no publico, cuando, quien
- El MTA como preludio de Licencia o I+D conjunto: Errores mas frecuentes

MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE O MODELO DE UTILIDAD

Dr. Javier Maira Vidal

**Responsable de la Unidad de Comercialización y Contratos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas**

Definición Contrato de Licencia

- **El titular de la patente:**
 - concede el derecho explotación de la tecnología protegida mediante la patente a un tercero
 - a cambio de una contraprestaciones económica
 - y de acuerdo a términos establecidos en el contrato de licencia.
- **No hay cambio de titular en la patente.**

Se proponen dos modelos de contrato de Licencia

- Licencia entre ente publico de investigación y empresa

La tecnología precisa de un posterior desarrollo para su puesta en el mercado.

- Licencia entre dos empresas

La tecnología ya está en el mercado

Acompañados de una Guía de Preparación de Contrato de Licencia

Objeto del contrato

La concesión de una **licencia sobre los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad** para:

- **Desarrollar, utilizar y Comercializar** el producto en el Territorio y en el Campo de Aplicación, y
- **Fabricar y contratar la fabricación** del Producto a un tercero, siempre que dicho Tercero acepte no fabricarlo para ninguna otra entidad

Alcance del acuerdo de licencia

El modelo permite elegir fácilmente entre:

- **Licencia exclusiva** para cualquier territorio y aplicaciones
- **Licencia limitada a:**
 - ✓ una determinada **aplicación**
 - ✓ un determinado **territorio**
- **Licencia no exclusiva**

Duración

La duración del contrato está ligada a los derechos de patente.

El contrato de licencia en un determinado país **finalizará cuando expire los derechos de patente en ese país.**

Derechos de propiedad industrial

La Empresa licenciataria:

- **Elegirá los países** a los que se extiende los Derechos de patente
- Será responsable de la **preparación, solicitud, gestión y mantenimiento** de los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad
- **Correrá con todos los gastos relacionados**

Si la Empresa no está interesada a extender los Derechos de patente a otros países, el ente público podrá hacerlo a su nombre y buscar a otra empresa licenciataria para ese determinado territorio

Transferencia de conocimiento

El modelo regula la transferencia de los **conocimientos técnicos y know-how relacionados con la patente:**

- Obliga al centro de investigación a transferir todo el conocimiento relacionado con la patente, para su correcta reproducción de desarrollo.
- Evita que la empresa exija al centro trabajar en el posterior desarrollo de forma gratuita.
- Limita el conocimiento a transferir al grupo de investigación determinado.

Anticipa posibles situaciones de futuro

MEJORAS Y PERFECCIONAMIENTOS

Especifica la forma en que se tiene que notificar la mejora o perfeccionamiento a la otra parte .

Cualquier mejora o perfeccionamiento está incluido dentro del contrato de licencia.

Mejora realizada por el Ente Público, que hubiera supuesto una inversión por su parte, se podrá renegociar las condiciones económicas

Responsabilidad sobre desarrollo y comercialización

Se pretende evitar situaciones en las que una **tecnología desarrollada con dinero público quede bloqueada:**

- Si la empresa no lleva a cabo **ningún desarrollo** dentro de un periodo a determinar el centro público podrá dar por finalizado el contrato.
- Si la empresa no lleva a cabo **ninguna actividad de comercialización** dentro de un periodo a determinar el centro público podrá dar por finalizado el contrato.

Contraprestación económica

Se proponen **diferentes formulas de contraprestaciones económica** para que las partes elijan la más adecuadas:

- Down-payment o cantidad inicial
- Regalías (% sobre ventas) – fija o variable
- Pagos por hitos alcanzados
- Mínimo anual

Contraprestación económica

PAGOS POR HITOS ALCANZADOS

Se incluyen diversos ejemplos:

- Comienzo de la comercialización.
- Concesión de patente en la OEPM, EPO, USPTO
- Fases clínicas en patentes de medicamentos
- Aprobación reglamentaria necesaria para comercializar el Producto

¿Qué porcentaje de regalías debo usar?

Dependerá de:

- **Grado de desarrollo de la tecnología.** Cuanto más cercana al mercado, menos riesgo asume el licenciatario y las regalías son más elevadas.
- **Alcance de la licencia: exclusividad, territorialidad.** Cuanto más amplia sea el alcance de la licencia, mayor será la contraprestación económica.
- **Fuerza/debilidad de la tecnología** frente a otras existentes en el mercado.
- **Protección de la tecnología:** apropiada redacción de patente/ posibilidades de concesión/ estado de la patente: solicitada, concedida.

Guía de Preparación del Acuerdo de Licencia: incluye páginas web donde se proponen regalías concretas

Procedimiento de pago

- Procedimiento de pago adecuado a la colaboración público privado
- Pagos atrasados.
- Tasa de cambio a aplicar.
- Posibilidad de auditar las cuentas por parte del licenciante

Terminación

Terminación por:

- **Incumplimiento de una de las partes**
- **Falta de pago**
- **Cese del Desarrollo o Comercialización**
- **Concurso de acreedores**
- **Oposición a los Derechos de Patente por parte de la empresa**

Se definen:

- **Derechos y obligaciones tras la finalización o terminación.**
- **Aprobaciones reglamentarias, y las copias y muestras.**

Ley aplicable y jurisdicción

En caso de controversia, diferencia o reclamación:

- **Tribunales** de la ciudad que corresponda
- **Mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI.** En caso de que no se solucione el conflicto:
 - **Tribunales** de la ciudad que corresponda
 - **Arbitraje** de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI

Se proponen dos modelos de contrato de Licencia

- Licencia entre ente publico de investigación y empresa

La tecnología precisa de un posterior desarrollo para su puesta en el mercado.

- Licencia entre dos empresas

La tecnología ya está en el mercado

Duración

Dos opciones:

- La duración del contrato está ligada a los derechos de patente. El contrato de licencia en un determinado país **finalizará cuando expire los derechos de patente en ese país.**
- Por un **periodo de tiempo determinado (a negociar)**

CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD (solo en licencia entre dos empresas)

Empresa licenciante:

- No podrán explotar el producto objeto de la Patente/ Modelo de Utilidad.
- Podrá explotar Patente/ Modelo de Utilidad por sí misma o a través de la concesión de sublicencias.

Mejoras y perfeccionamientos

Empresa licenciataria desarrolla modificaciones y mejoras en la patente:

- **Titular empresa licenciante**, quedando dichos derechos incluidos dentro del presente contrato de licencia
- **Titularidad compartida** entre ambas empresas.
- **Titular empresa licenciataria** quien a su vez concederá a la licenciante una licencia no exclusiva, gratuita.
- **Titular la empresa licenciataria.**