



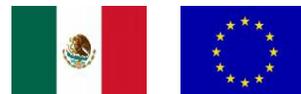
Jornada FONCICYT

“Tratamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual en el marco de consorcios de investigación, desarrollo tecnológico e innovación entre México y la Unión Europea”

México, 10 de julio de 2008

Lucia Sirera
Técnico Jurídico IPR-Helpdesk

ESTE PROGRAMA ES COFINANCIADO POR MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA





El Contrato de asignación de recursos/ Contrato de subvención FONCICYT





Cuestiones Generales:

Estamos en el marco de un contrato, con derechos y obligaciones .

Los participantes deben conocer estos derechos y obligaciones para poder negociar en las mejores condiciones.

Objetivo final: obtención de un resultado que hay que difundir lo antes posible para evitar duplicar los esfuerzos de investigación.

Socio mexicano: Será siempre el Sujeto de Apoyo [2 Mexicanos + 2 Europeos]

Papel del Sujeto de Apoyo en este tipo de proyectos:

- ✓ Único interlocutor con FONCICYT
- ✓ Responsable de la coordinación, gestión y distribución financiera
- ✓ Responsable de la elaboración del Acuerdo de consorcio (obligatorio para la firma del contrato)

Papel de los socios en este tipo de proyectos:

- Proporcionar la información que se les solicite para la buena administración de la acción.
- Ejecutar la acción de manera conjunta y solidaria
- Tomar las medidas internas a fin de asegurar la acción de manera eficiente [para ello, elaborarán y firmarán un acuerdo de consorcio, que será un requisito previo para la firma del contrato]



6

Cuestiones Prácticas de los Derechos de Propiedad Intelectual en el contrato FONCICYT





Preliminares



Un proyecto en consorcio implica

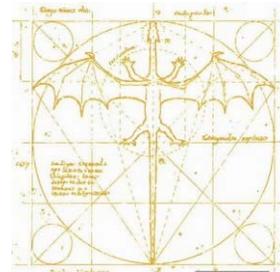
COMPARTIR ,

COLABORAR ,

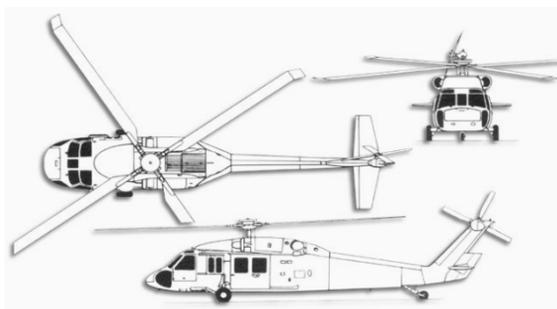
INTERCAMBIAR conocimientos y recursos

© IPR-Helpdesk 2008

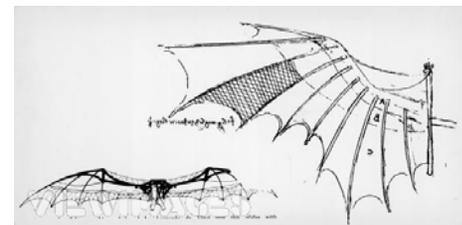
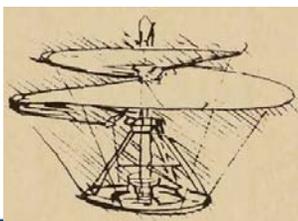
¿Bajo qué condiciones vamos a intercambiar nuestro conocimiento?



¿Quién será el propietario de los conocimientos?



¿Quién y cómo explotará los resultados?



La Propiedad Intelectual es algo que hay que contemplar al final del proyecto.

¿Es cierta esta afirmación?
Sí/No y ¿Por qué?



Una de las cuestiones que hay que conocer y aplicar desde el principio hasta el final son las cuestiones relacionadas con los Derechos de la Propiedad Intelectual.

¿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 FONCICYT

¿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), ...

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

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



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



Consortio

Acuerdo de consorcio



Participante

Contrato

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

Fondo de Cooperación
Internacional en Ciencia y
Tecnología





Conceptos básicos



Conocimientos previos: es la información que poseen los participantes antes de la firma del contrato

Conocimientos adquiridos: los resultados generados en la acción (incluidos los DPI)

© IPR-Helpdesk 2008

Conocimientos
previos

Conocimientos
adquiridos



Firma del contrato
de asignación de
recursos

¿A qué conocimientos previos puedo tener acceso?

¿Bajo qué condiciones?

¿Cómo vamos a poner a disposición del consorcio nuestros conocimientos previos?

Hay 2 posibilidades:

- 1.- Podemos hacer una lista identificando aquellos conocimientos que queremos aportar al proyecto.
- 2.- Podemos hacer una lista excluyendo aquellos conocimientos que no queremos aportar al proyecto.



¿Pierdo la propiedad de mis conocimientos previos al participar en la acción?

Derechos de acceso: licencias y derechos de uso a los conocimientos previos/adquiridos

Aprovechamiento: utilización de los conocimientos adquiridos :

- ✓ en futuras actividades de investigación
- ✓ en el desarrollo, creación y comercialización de un producto o proceso

Difusión: divulgación de los conocimientos adquiridos



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

El Sujeto de Apoyo dice que como la idea fue suya, le pertenecen los resultados de la acción.

¿A quién le pertenecen los resultados de la acción?

Si utilizo los conocimientos de mi socio europeo para desarrollar mi trabajo en el proyecto ¿a quién le pertenecerán después los resultados?



Cuando los conocimientos han sido generados por trabajos conjuntos y no se pueden distinguir las aportaciones individuales, nos encontraremos ante un caso de copropiedad.

En estos casos, los participantes deben concluir un acuerdo de copropiedad para decidir cómo gestionan esta propiedad en común.

Un propietario puede ceder la propiedad siempre que transfiera también las obligaciones al cesionario (confidencialidad, derechos de acceso, difusión, aprovechamiento, ...)

Además, hay que informar a los demás participantes.

Éstos pueden oponerse si sus derechos de acceso se ven afectados.



Cada participante 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



Recordar: Primero proteger,
después publicar

Los participantes deben difundir los resultados tan pronto como sea posible, siempre teniendo en cuenta la protección de los conocimientos, la confidencialidad y los intereses legítimos de los demás participantes

Informar siempre previamente a los demás participantes

Atención cuando trabajemos con participantes académicos

Poner en evidencia el apoyo de FONCICYT

Los participantes deben aprovechar los resultados:

- En futuras actividades de investigación
- Explotación comercial

Aprovechamiento directo: Los socios utilizan ellos mismos los resultados para desarrollos comerciales o actividades de investigación.

Aprovechamiento indirecto: Los socios permiten a terceros que exploten sus resultados de investigación a través de acuerdos específicos.



Conocimientos previos

Conocimientos adquiridos

necesario

necesario



Participante que necesita derechos de acceso para **desarrollar su trabajo** en el proyecto

Participante que necesita derechos de acceso **para el aprovechamiento** de sus conocimientos adquiridos

¿Puedo negociar condiciones económicas para que los demás tengan acceso a mis conocimientos?

Conocimientos previos

Ejecución
Gratuitos, salvo acuerdo contrario firmado antes de firmar el acuerdo de subvención

Aprovechamiento

Gratuitos

o

Conocimientos adquiridos

Gratuitos

concedidos en condiciones justas y razonables

Si un participante abandona el proyecto ¿debe mantener su obligación de conceder derechos de acceso a los demás participantes?

¿Puedo pedir todos los derechos de acceso que los participantes han puesto en la lista que han adjuntado en el acuerdo de consorcio?



Entidades Afiliadas



Una entidad establecida en un Estado miembro de la Union Europea o Mexico disfrutará de los derechos de acceso de aprovechamiento en las mismas condiciones que el participante.

Los participantes pueden ampliar/recortar estos derechos de acceso.

Consejo: listar las entidades afiliadas de cada uno de los participantes en un Anexo del Acuerdo de consorcio.



El Acuerdo de consorcio



¿Qué es?

Acuerdo entre los participantes que detalla y complementa el contrato.

¿Para qué?

El contrato no ofrece el marco completo

Los contratistas tienen considerable autonomía

Obligatorio para la firma del contrato

FONCICYT no entra en este acuerdo

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

El AC organiza la colaboración de los participantes y puede sentar las bases para una fase contractual tranquila.

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

El acuerdo de consorcio deberá firmarse antes de la firma del contrato FONCICYT.

- Identificación o exclusión de los conocimientos previos para la concesión de los derechos de acceso
- El establecimiento de condiciones económicas distintas (a la gratuidad) para los derechos de acceso a los conocimientos previos para la realización del trabajo en el proyecto y para los derechos de acceso a los resultados (conocimientos) con fines de aprovechamiento

Cláusulas Preliminares

Preámbulo [Resumen del contexto del proyecto]

Título

Partes (El acuerdo sólo tiene eficacia jurídica entre los firmantes)

Idioma/s y delimitación de versión válida

Definiciones (!!!)

El consorcio debe definir los términos que considere necesario para asegurar el entendimiento entre todos (diferentes culturas, diferente naturaleza jurídica...)

Cláusulas centrales

Gestión interna administrativa y económica

Órganos del consorcio, estructura de trabajo, responsabilidades y procedimiento de toma de decisiones

Organización financiera (cómo, cuándo, cuánto, a quién ...)

Disposiciones técnicas

Recursos aportados

Contribución técnica de cada parte (tareas)

Calendario orientativo

Consecuencias por incumplimiento

Compensación en caso de daños, resolución del acuerdo en casos graves...

Cláusulas finales

Aplicación, duración y terminación del AC

Ley Aplicable

Las partes pueden elegir la ley que quieran ... pero conviene que sea la misma que la del contrato = Consistencia

Resolución de controversias

(Previo: Órganos internos)

Jurisdicción [Tribunales competentes en caso de conflicto]

Medios alternativos: Mediación, Arbitraje

Copias, idiomas, delimitación versión válida, firma del acuerdo

Modelos de Acuerdo de consorcio- Checklist

Los modelos son modelos y hay que adaptarlos siempre a las especificidades de nuestro consorcio.

Gracias por su atención



¡Buena suerte!

FONCICYT

Lucía Sirera
Técnico Jurídico IPR-Helpdesk

<http://www.conacyt.mx/Fondos/FondosCooperacionInternacional.html>

infofoncicyt@conacyt.mx