

GESTIÓN DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL
EN **PROYECTOS**
TRANSNACIONALES
DE **I+D**



<http://www.pila-network.org>

La participación de instituciones y empresas de distintos países en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (I+D) es cada vez más frecuente; en ocasiones, empresas e instituciones deciden iniciar una colaboración puntual para desarrollar un proyecto concreto; otras veces, unen su experiencia y capacidades en proyectos subvencionados por otra entidad, generalmente, un organismo nacional o regional. Sea cual sea la vía de colaboración,

el éxito del proyecto dependerá en gran medida de una adecuada gestión de las cuestiones de propiedad intelectual (PI).

En proyectos transnacionales de I+D, ¿QUÉ SE ENTIENDE POR 'GESTIÓN DE LA PI'?

'Gestión de la PI' hace referencia en este contexto a la 'gestión de la colaboración' en un sentido amplio; los participantes en el proyecto deben responder a tres cuestiones fundamentales:

¿Cómo **compartimos** nuestros conocimientos? ¿Cómo gestionamos la **propiedad de los resultados** que generamos en el proyecto?

¿Cómo organizamos la **protección, aprovechamiento y difusión** de los resultados?

Cuando instituciones y empresas participan en proyectos derivados de su propia iniciativa, tienen gran libertad para dar respuesta a estas tres cuestiones; cuando se participa en proyectos subvencionados por una tercera entidad, es frecuente que haya algunas normas que cumplir al respecto, pero también suele haber espacio para el libre acuerdo de los participantes en atención a sus intereses.

Hay que conocer el contexto del proyecto (normas aplicables) para planificar y tomar las decisiones adecuadas a tiempo.

PLANIFICAR UN PROYECTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PI

INICIO	DESARROLLO	FIN
¿Qué necesitamos?	¿Cómo compartimos conocimientos?	¿Cómo aprovechamos los resultados?
Planificación del proyecto en función de la experiencia y conocimientos que aporta cada participante	Realización del trabajo de I+D e intercambio de conocimientos entre los participantes	Explotación y difusión de resultados. Acuerdos de transferencia de tecnología (TT); transferencia del conocimiento (TC)

1. INICIO DEL PROYECTO

- IDENTIFICACIÓN DEL 'BACKGROUND' DISPONIBLE**

Cuando instituciones y empresas negocian su participación en un proyecto transnacional de I+D, deben **identificar adecuadamente** los conocimientos y derechos de PI, en su caso, que aporta cada una ('background').

Como principio general, la propiedad de estos recursos previos no se verá afectada, pero es necesario que los participantes reflexionen sobre el **background que pueden necesitar otros participantes** y la forma de ponerlo a su disposición (lo que frecuentemente implicará la concesión de **licencias/derechos de uso**).

Cuando los conocimientos previos son de carácter sensible (know-how), será conveniente la firma de **acuerdos de confidencialidad**.

- **DERECHOS DE TERCEROS - BÚSQUEDAS DE ANTERIORIDADES (MARCAS E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA)**

Un proyecto implica, frecuentemente, la elección de un nombre de dominio, de un nombre para el proyecto y/o acrónimo (sencillo, que se pueda recordar o pronunciar fácilmente), de un logotipo, etc.; hay que **evitar que nuestras decisiones colisionen con derechos de terceros** (puede haber marcas, por ejemplo, que coincidan con los signos con los que queremos identificar nuestro proyecto).

Conviene hacer búsquedas de marcas antes de elegir el nombre de nuestro proyecto o el nombre de dominio.

El proyecto debe suponer, además, un avance con relación a lo ya existente en su campo científico-técnico, al **estado de la técnica**; debemos minimizar los riesgos de ‘reinventar la rueda’ así como de infringir derechos de terceros con nuestra actividad en el proyecto/explotación de resultados.

Las búsquedas del estado de la técnica deben convertirse en una actividad rutinaria antes de iniciar un proyecto transnacional de I+D.

2. DESARROLLO DEL PROYECTO

- **PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS Y DERECHOS DEL PERSONAL**

En los proyectos de colaboración en I+D, los resultados o ‘foreground’ (incluidos los derechos de PI que los pudieran proteger) son, generalmente, **propiedad del participante** (institución o empresa) que los genera. Si varios participantes trabajan conjuntamente, la regla general será la **propiedad conjunta** (firma de acuerdos de copropiedad).

Los participantes podrán acordar otra cosa si lo consideran conveniente.

Sea cual sea el régimen aplicable, hay que tener en cuenta los **derechos del personal** (empleados, becarios, colaboradores, etc.); si en virtud de ley o contrato las personas que trabajan en el proyecto tienen derechos sobre los resultados, el participante del que dependen deberá gestionar esta cuestión de manera adecuada (previsión de los acuerdos, como acuerdos de cesión de derechos, en su caso, que resulten necesarios para no perjudicar la marcha del proyecto ni el aprovechamiento de los resultados).

- **INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ENTRE PARTICIPANTES - LICENCIAS Y DERECHOS DE USO**

Dependiendo del tipo de colaboración, las licencias entre participantes para llevar a cabo el proyecto o aprovechar los resultados que se generen pueden ser **obligatorias o resultado de la libre negociación** entre ellos.

Habrà que determinar (o conocer, si hay reglas específicas aplicables) las facultades concedidas, el alcance de la autorización, las condiciones económicas, etc.

El intercambio de conocimientos (background y foreground) entre los participantes necesita una negociación diligente y un conocimiento de las normas aplicables, en su caso.

3. FIN DEL PROYECTO - GESTIÓN DE LOS RESULTADOS

La optimización de los resultados obtenidos en el proyecto requiere una **cuidadosa planificación de su protección, aprovechamiento y difusión**; la territorialidad de los derechos de PI y el distinto origen de los participantes y su normativa pueden dificultar las decisiones en este ámbito. Incluso si no están obligados a ello, es aconsejable desarrollar un **plan de aprovechamiento y difusión** que disponga protocolos de publicación, permisos, plazos de objeción, posibilidades de protección y explotación, etc.

A la hora de tomar decisiones en esta materia, es recomendable la **asistencia de un experto en PI**.

- **PROTECCIÓN**

Cuando los resultados son susceptibles de explotación industrial/comercial, su propietario debe procurar su protección, lo que generalmente tendrá lugar mediante el **derecho/s de PI adecuados**.

Dado que una **divulgación prematura de los resultados puede perjudicar sus opciones de protección jurídica**, los participantes deben ser rigurosos con la **confidencialidad**, que deberá ser exigida hasta que se decida y/o aplique el mecanismo de protección elegido.

Un mismo **resultado** (por ejemplo, un material nuevo) **puede ser susceptible de protección por distintos derechos de PI en sus distintos aspectos** (así, por ejemplo, el aspecto técnico puede ser protegido por patente o modelo de utilidad si reúne los requisitos exigidos por la ley; el aspecto comercial puede ser protegido mediante una marca, con la que el consumidor o sector al que se dirige el producto reconocerá el mismo en el mercado).

A veces el propietario de los resultados debe decidir entre distintos derechos de PI y otras veces la protección se podrá acumular; pero toda decisión requiere un **estudio detenido y pormenorizado**.

- **EXPLOTACIÓN**

Protección y explotación forman parte de la misma estrategia; la decisión sobre las opciones de protección ha de tener en cuenta consideraciones de tipo económico y de mercado (mercado objetivo, posibles interesados en los resultados, competidores, presupuesto...)

Es frecuente que el participante propietario de los resultados no los explote por sí mismo (al menos, únicamente) sino que lo haga mediante **acuerdos de TT** (por ej. licencias) con terceros.

Los participantes en proyectos transnacionales de I+D deben prestar debida atención a las cuestiones de aprovechamiento de los resultados; es necesaria una **valoración** de las opciones de TC y acuerdos de TT y un seguimiento de su **ejecución**; el conocimiento de las partes, de los resultados en cuestión y la **voluntad y capacidad** de una buena explotación son objetivos a conseguir en cada **negociación**.

- **DIFUSIÓN**

La **divulgación de los resultados** obtenidos en el proyecto tanto a la comunidad científica como al público en general es un objetivo importante también de la colaboración transnacional en I+D.

Sin embargo, los participantes en el proyecto deben procurar no perjudicar las **opciones de protección/aprovechamiento** de los resultados con sus actividades de difusión, por lo cual deberán planificarlas bien. Una vez comprobado que la protección/explotación de los resultados no se verán afectadas, los participantes tienen vía libre para proceder a la difusión de los resultados de la manera que consideren más interesante. Entre otras,

participación en **conferencias y congresos**; publicación de **artículos** en revistas de ciencia y tecnología; publicación de información en el **sitio web** del proyecto o en otros, etc.

ENLACES DE INTERÉS

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

<http://www.wipo.int>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

<http://www.oecd.org>

Comisión Europea - DG Investigación

<http://ec.europa.eu/dgs/research>

Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS)

<http://cordis.europa.eu>

IPR-Helpdesk

<http://www.ipr-helpdesk.org>



PILA-Network es un proyecto co-financiado por la Unión Europea en el marco del programa ALFA III. ALFA es un Programa de Cooperación entre la Unión Europea y América Latina en el ámbito de la Enseñanza Superior y de la Formación. Las actividades son ejecutadas por redes de instituciones de las dos regiones.

Este documento ha sido realizado con la ayuda financiera de la Comunidad Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del consorcio del Proyecto PILA y, en ningún caso, se debe considerar que refleja la opinión oficial de la Unión Europea.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE - OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES

Campus San Vicente de Raspeig 03690
San Vicente, Alicante, España
Tel: + 34 965 90 97 18

<http://www.pila-network.org>