

# AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

# GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN PROYECTOS HORIZONTE EUROPA

CÉSAR FERNÁNDEZ | 23 MAYO 2023



Financiado por la Unión Europea

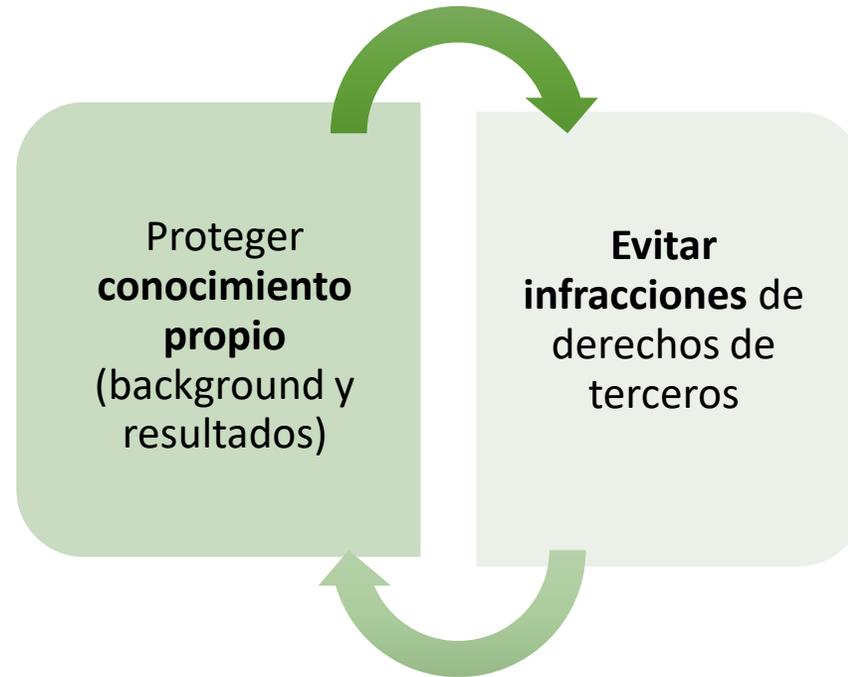


## Qué es la Propiedad Intelectual (PI)

Lenguaje jurídico	Traducción
<u>Derechos</u> sobre los aspectos innovadores de productos y servicios	Meras ideas, no. Hay que conocer y aplicar la normativa correspondiente (ej: requisitos de registro)
Herramienta jurídica/de negocio	Exclusivos y explotables
Naturaleza registral (First to file)	Hay que registrar y hacerlo el primero
Carácter territorial	Tengo que registrar donde vaya a comercializar. No hay protección mundial
Limitado en el tiempo	Luego cualquiera puede usarlo
Ámbito de protección limitado	Cada Derecho protege una cosa. Un mismo producto puede ser protegido por varios DPI al mismo tiempo
Horizontales	Toda empresa los tiene y/o los trata

## PI: por qué es importante

Dimensión ad intra:



## PI: por qué es importante

- **Dimensión *ad extra*:**

- Es el mecanismo legal que protege la innovación
- Puede llegar a ser más relevantes que los propios activos tangibles – e.g. Apple, Tesla
- Para excluir terceros de su uso
- Esenciales para determinados modelos de negocio – e.g. Licencia, Franquicia
- Función reputacional
- Obtención de financiación vía subvenciones, créditos...

## Por qué es vital saber identificar la PI

- **Beneficios concretos:**

- Cumplimiento pleno del contrato: lo exige el GA (explotación de resultados)
- Se trata con ellos sí o sí
- Evitar perjudicar mis intereses (posibles DPI futuros + ventaja competitiva)
- Background: ajustar los medios verdaderamente necesarios a los objetivos (y socios) del proyecto
- Evitar posibles infracciones de DPI de terceros
- Dimensionar el status de intangibles (número, calidad, estado, etc.)
- Descubrir nuevas oportunidades de negocio

## Por qué es vital saber identificar la PI

- **Permite contestar las dos preguntas más frecuentes:**

Background:

*“¿Qué protejo para que al presentar el proyecto y empezar a trabajarlo no tenga problemas en el futuro?”*

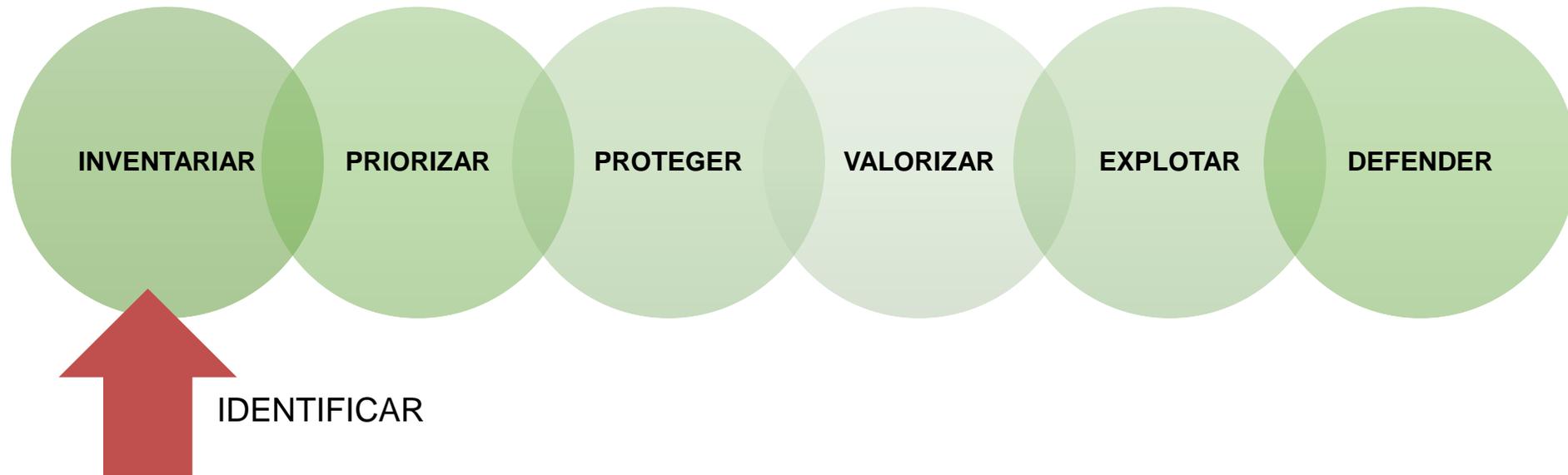
Resultados:

*“¿Qué voy a tener que proteger previsiblemente mediante DPI?”*

## Gestión proactiva vs reactiva

Gestión Reactiva	Gestión Proactiva
Ausencia de política de PI (o muy simple)	Política de PI implantada en toda la organización
Los miembros de la organización no están entrenados en la detección de activos intangibles	Los miembros conocen los protocolos de identificación y documentación de los activos intangibles
La protección de la PI nace de: <ul style="list-style-type: none"><li>•Esfuerzos planeados e.g. inversión en marketing o I+D</li><li>•Reacción frente a decisiones de terceros</li></ul>	La protección de la PI se hace a través de un proceso orgánico, implementado en toda la organización, permitiendo identificar y priorizar los activos relevantes

## Pasos para gestionar activos de PI



## Identificación y gestión de PI

Clave para la correcta identificación y management de la PI:

### Conocimiento del **sistema de PI**

- Objeto de protección
- Derechos de PI
- Normativa aplicable

### Conocimiento de las **normas del Programa**

- Fuentes legales
- Textos relevantes
- Prácticas comunes

## Test de 3 pasos:

PREGUNTA	ACCIÓN
¿Qué hace especial a mi producto/servicio?	Define qué características lo diferencian del resto
¿El sistema prevé protección para ello?	<b>Conoce qué se puede proteger y cómo (DPI aplicable)</b>
¿Es mi producto realmente innovador?	Realice una búsqueda de anterioridades (marcas, patentes, diseños,...)

## Identificación de PI: preguntas clave

### Defina qué características lo diferencian del resto:

- A) PRODUCTO. Lo novedoso es el producto en sí mismo, es decir las características que lo distinguen recaen en el objeto en sí, en su estructura, su composición.
- B) PROCEDIMIENTO. La principal característica es el proceso destinado a la obtención o aplicación de un producto, es decir, la serie de etapas que se deben realizar para obtener el resultado es nueva y la vez no es obvia para otros.
- C) FORMA. Estéticamente el producto es distinto a otros que existen en el mercado. Ya se sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

## Identificación de PI: preguntas clave

**Defina qué características lo diferencian del resto:**

- D) NUEVA UTILIDAD. Lo que caracteriza al producto es que presta una utilidad distintiva, esto es, aporta a la función para la que fue desarrollado, a que son destinados, un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.
- E) SU NOMBRE O LOGOTIPO. La denominación creada para distinguir el producto o servicio y su logotipo.

## Derechos de PI: qué protege cada uno

	Objeto	Derechos de PI	
PI	Invenciones	Patentes	Secreto industrial o comercial
		Modelos de utilidad	
		Obtenciones vegetales	
	Signos distintivos	Marcas	Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen
		Nombre comercial	
	Apariencia de un producto	Diseño industrial	
Diseño chips	Topografías de semiconductores		
Creaciones literarias, artísticas y científicas	Derechos de autor y conexos		

## Derechos de PI: qué protege cada uno

Derecho de propiedad intelectual	Activo intangible subyacente	Ejemplos habituales en proyectos de investigación
Patente	Soluciones a problemas técnicos (invenciones)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compuestos químicos o farmacéuticos</li> <li>- Herramientas</li> <li>- Maquinaria o partes de las mismas</li> <li>- Dispositivos electrónicos o partes de los mismos</li> </ul>
Marcas registradas	Reputación y reconocimiento del nombre asociados a su origen comercial o empresarial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre y logo del proyecto</li> <li>- Nombres de productos</li> </ul>
Derechos de autor	Obras artísticas, literarias y científicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artículos académicos</li> <li>- Informes y dictámenes</li> <li>- Imágenes y gráficos</li> <li>- Contenido de la página web</li> <li>- Software</li> </ul>
Diseños	Formas estéticas valiosas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Determinados prototipos</li> <li>- Partes de productos no dictados por su función técnica</li> </ul>
Secretos comerciales	Información confidencial y valiosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Know-how</li> <li>- Listas de clientes</li> <li>- Formulaciones secretas</li> </ul>
Derecho sui generis a las bases de datos	Selección y disposición de datos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bases de datos</li> </ul>

## Derechos de PI en el mercado





## PI en Europa: particularidades

- Marcas
  - No tradicionales
  - Relative grounds
  - Colectivas y de certificación
- Diseños no registrados
- Patentes
  - Periodo de gracia vs divulgación inocua
- Secretos Industriales
- Copyright
- Derechos regionales (marcas, diseños, patentes)

## Dónde encontrar la PI en proyectos HE

- Formalmente: textos legales/contractuales
  - Especialmente GA y CA
- Nivel práctico: toda la vida del proyecto

## HE: textos legales relevantes

- Marco regulador: TFUE, normativa nacional y comunitaria, otras normas de la UE (ej. Competencia)
- [Normas de participación \(RfP\) \(Reglamento \(UE\) 2021/695 arts. 38-42\)](#)
- Convocatoria (Call for proposal)
- Acuerdo de Subvención (Grant Agreement): modelo general
- Programa de trabajo (Work programme)
- [Horizon Europe Online Manual](#)
  
- Acuerdo de Consorcio (Consortium Agreement)
  - Acuerdos de confidencialidad
  - Acuerdos de copropiedad
  - Acuerdos de Transferencia de Tecnología

## Grant Agreement

- Establece los **derechos y obligaciones** de los **beneficiarios de cara a la Unión Europea**
- Cláusulas **no negociables** (salvo indicación en contrario)
- Partes implicadas:
  - Beneficiarios
  - Comisión Europea
- Firma: al **final** de las negociaciones (intra consorcio e inter partes)

## Consortium Agreement

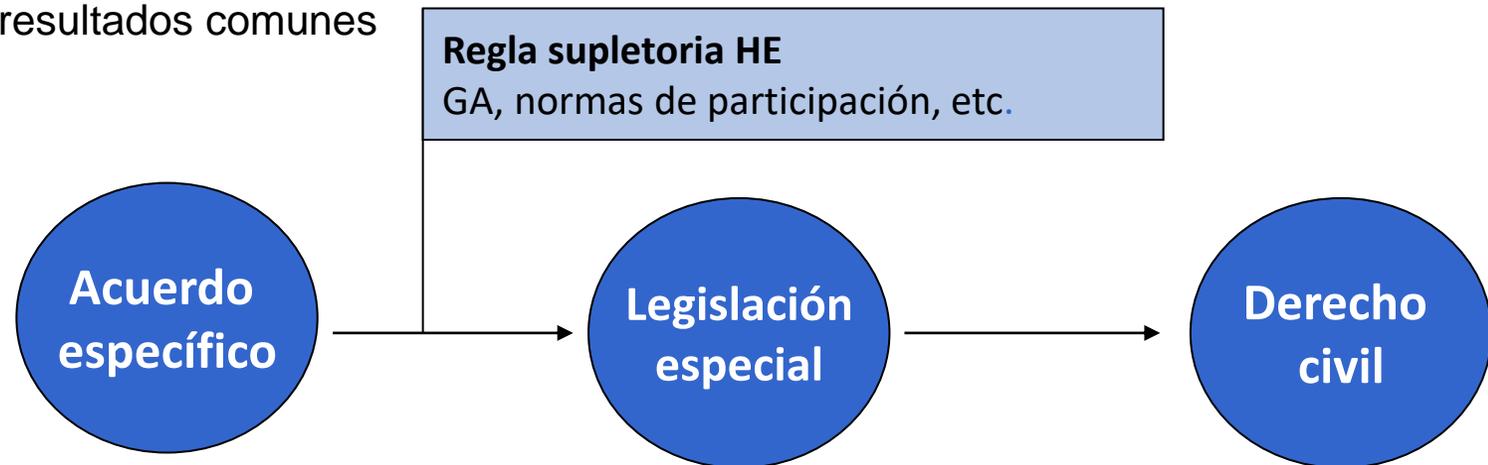
- El acuerdo de consorcio -consortium agreement (CA) organiza la **colaboración entre los socios** y facilita el aprovechamiento de los resultados que se puedan obtener (acuerdo privado internacional)
- Cláusulas negociables → su contenido depende de las normas del Programa y del acuerdo de subvención – grant agreement (GA)
- Partes implicadas:
  - Coordinador del proyecto
  - Socios del consorcio
- Firma: **durante** las negociaciones (previo a la firma del GA)

## Consortium Agreement

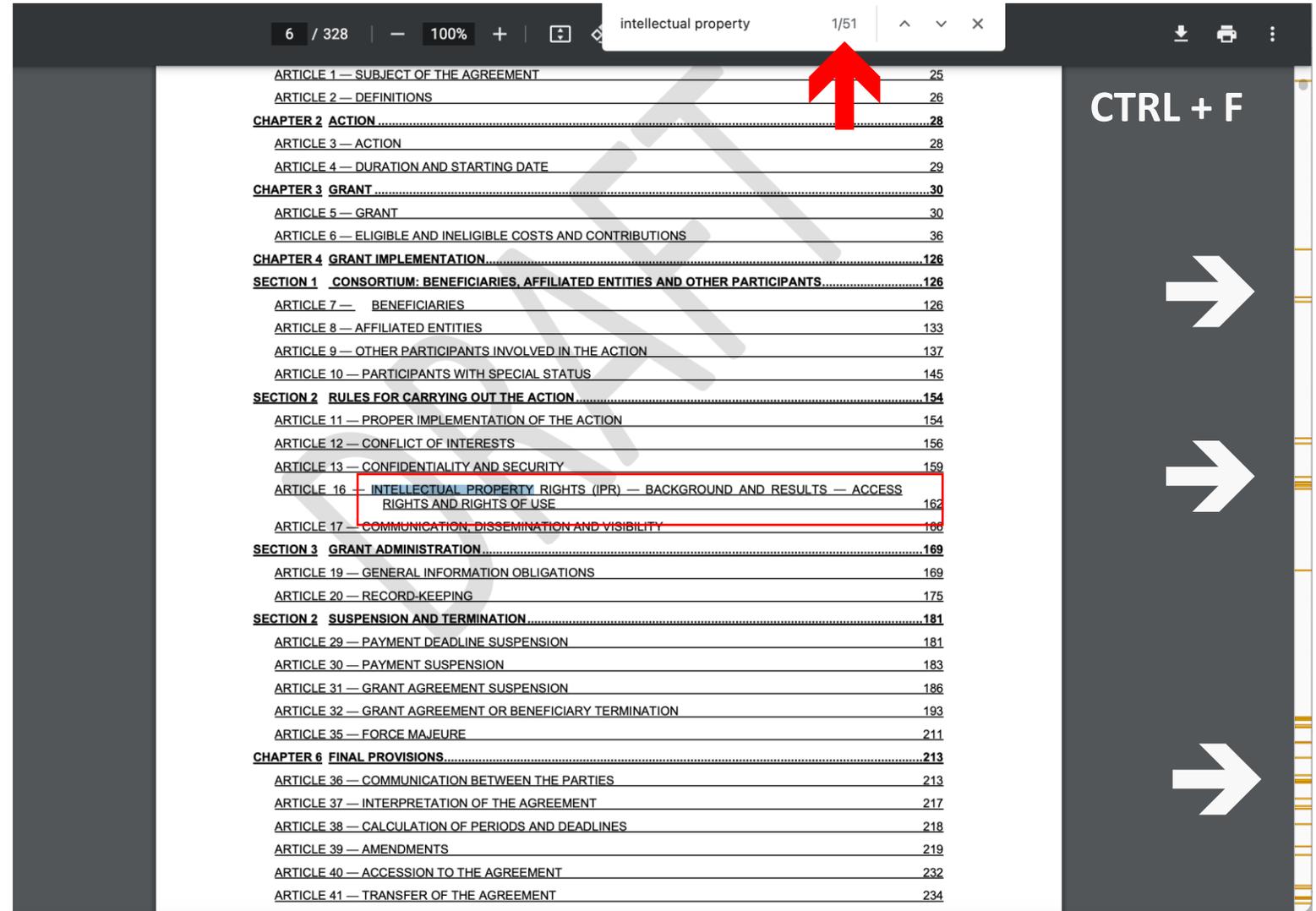
Generalmente: es obligatorio

Inclusión de las especificidades de management y explotación de PI. Ej:

- Asignación de cuotas (copropiedad)
- Actuación frente a infracciones
- ¿Qué ocurre en caso de mejoras individuales?
- Cesión de cuotas
- Explotación individual de los resultados comunes
- Toma de decisiones



## Dónde encontrar la PI: GA



The screenshot shows a document viewer interface. At the top, the search bar contains 'intellectual property' and the page number is '1/51'. A red arrow points to the search bar. The table of contents lists various articles and sections, with 'ARTICLE 16 - INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) - BACKGROUND AND RESULTS - ACCESS RIGHTS AND RIGHTS OF USE' highlighted in red. On the right side, there are three white arrows pointing right, and the text 'CTRL + F' is displayed at the top.

ARTICLE 1 — SUBJECT OF THE AGREEMENT	25
ARTICLE 2 — DEFINITIONS	26
<b>CHAPTER 2 ACTION</b>	<b>28</b>
ARTICLE 3 — ACTION	28
ARTICLE 4 — DURATION AND STARTING DATE	29
<b>CHAPTER 3 GRANT</b>	<b>30</b>
ARTICLE 5 — GRANT	30
ARTICLE 6 — ELIGIBLE AND INELIGIBLE COSTS AND CONTRIBUTIONS	36
<b>CHAPTER 4 GRANT IMPLEMENTATION</b>	<b>126</b>
<b>SECTION 1 CONSORTIUM: BENEFICIARIES, AFFILIATED ENTITIES AND OTHER PARTICIPANTS</b>	<b>126</b>
ARTICLE 7 — BENEFICIARIES	126
ARTICLE 8 — AFFILIATED ENTITIES	133
ARTICLE 9 — OTHER PARTICIPANTS INVOLVED IN THE ACTION	137
ARTICLE 10 — PARTICIPANTS WITH SPECIAL STATUS	145
<b>SECTION 2 RULES FOR CARRYING OUT THE ACTION</b>	<b>154</b>
ARTICLE 11 — PROPER IMPLEMENTATION OF THE ACTION	154
ARTICLE 12 — CONFLICT OF INTERESTS	156
ARTICLE 13 — CONFIDENTIALITY AND SECURITY	159
ARTICLE 16 — INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) — BACKGROUND AND RESULTS — ACCESS RIGHTS AND RIGHTS OF USE	162
ARTICLE 17 — COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY	166
<b>SECTION 3 GRANT ADMINISTRATION</b>	<b>169</b>
ARTICLE 19 — GENERAL INFORMATION OBLIGATIONS	169
ARTICLE 20 — RECORD-KEEPING	175
<b>SECTION 2 SUSPENSION AND TERMINATION</b>	<b>181</b>
ARTICLE 29 — PAYMENT DEADLINE SUSPENSION	181
ARTICLE 30 — PAYMENT SUSPENSION	183
ARTICLE 31 — GRANT AGREEMENT SUSPENSION	186
ARTICLE 32 — GRANT AGREEMENT OR BENEFICIARY TERMINATION	193
ARTICLE 35 — FORCE MAJEURE	211
<b>CHAPTER 6 FINAL PROVISIONS</b>	<b>213</b>
ARTICLE 36 — COMMUNICATION BETWEEN THE PARTIES	213
ARTICLE 37 — INTERPRETATION OF THE AGREEMENT	217
ARTICLE 38 — CALCULATION OF PERIODS AND DEADLINES	218
ARTICLE 39 — AMENDMENTS	219
ARTICLE 40 — ACCESSION TO THE AGREEMENT	232
ARTICLE 41 — TRANSFER OF THE AGREEMENT	234

## Dónde encontrar verdaderamente la PI: puntos clave

- Datos abiertos
- Información sensible - Confidencialidad
- Background
- Sideground
- Resultados (Foreground)
- Derechos de acceso
- Resolución de disputas

## Puntos clave: confidencialidad

- Intercambio de información muy valiosa durante las negociaciones requiere protección.
- Primera medida para la protección de potenciales DPI: confidencialidad
- La confidencialidad debe asegurarse por medio de MoU y/o Non Disclosure Agreement (NDA).
- Como parte integrante (cláusulas) o separada (anexos o contratos independientes)

## Puntos clave: background

### Qué es background:

- Es todo dato, conocimiento y/o información, cualquiera que sea su forma o naturaleza, y todo derecho, como los derechos de propiedad intelectual, que:
  - i) obren en poder de los participantes antes de tener acceso a la acción y
  - ii) sean identificados por los participantes;

• *Relevante para el objeto del proyecto*

## Puntos clave: background

### Aspectos a regular:

- ▶ Lista de conocimiento y DPI previos (+ or -)
- ▶ Condiciones y/o limitaciones al uso o acceso del background
- ▶ Propiedad de las mejoras\*
- ▶ Royalties (la regla general suele ser: royalty-free terms)\*

## Puntos clave: background

- Gastos de acceso (royalties)
  - Inclusión de la cláusula “needed for” es requerida para la elegibilidad de los costes.
  - Cualquier gasto en el que se incurra para proteger la PI de background no relevante será descartado por la Comisión Europea (ej: patentes anteriores).

## Puntos clave: sideground

### Qué es sideground:

- Es la PI adquirida de forma paralela durante la implementación del proyecto (no guarda relación directa con el objeto del proyecto)

## Puntos clave: sideground

### Aspectos a regular:

- Las normas de participación de HE no incluyen provisiones sobre el sideground
- El CA es donde deben regularse todos los aspectos relativos a:
  - Propiedad
  - Acceso (especialmente cuando es relevante para el resultado)
  - Management

## Puntos clave: resultados (foreground)

- Propiedad: la regla general es que el resultado pertenece a quien lo genera.
- En ciertos casos los resultados son obra de más de una persona/institución → Joint ownership/copropiedad
- Salvo cláusula en contrario (GA), las partes pueden acordar otra cosa
- Hay que tener en cuenta derechos de empleados y otro personal.

## Puntos clave: resultados (foreground)

- Copropiedad:
  - cuando los resultados se obtienen gracias al esfuerzo común y no se distinguen las contribuciones individuales; o
  - no debe dividirse por razones de protección (ej. Patente).
- Cómo regular la copropiedad:
  - Incluyendo cláusulas al efecto en el CA y/o;
  - Mediante acuerdo independiente de copropiedad
- A falta de pacto: CA (Annex 5 GA)

## Puntos clave: resultados (foreground)

- Protección de los resultados: la parte que produce un resultado susceptible de ser comercializado o explotado tiene derecho a decidir las medidas de protección oportunas, teniendo en cuenta sus propios intereses y los del resto del consorcio.
- En caso de que dicha parte renunciase a proteger (por cualquier otra razón que no sea imposibilidad legal o falta de posibilidad de explotación) tendrá derecho a transferir el resultado a cualquier otra entidad dentro de la UE o país asociado, siempre y cuando sea previamente comunicado a la CE. En ese caso, la CE puede asumir el la protección con el consentimiento de la parte afectada.
- Solución: cláusulas específicas en CA

## Puntos clave: resultados (foreground)

- Diseminación: las partes (beneficiarios) tienen la obligación de diseminar los resultados (Dissemination plan) a través de la modalidad que corresponda/decidan.
- Reserva de uso de la Comisión Europea
- **Open access** es modalidad obligatoria → compatible con los intereses y el GA.

## Puntos clave: resultados (foreground)

### Explotación de resultados:

- Los participantes están **obligados a explotar** los resultados por sí mismos o mediante terceros, asegurando los medios necesarios en los 4 años siguientes a la finalización del proyecto.
- Pasado 1 año sin poder explotarlo → utilizar la Plataforma Horizon Results para visibilizarlo

## Puntos clave: resultados (foreground)

### Explotación de resultados por terceros: licencias

- Salvo pacto en contrario (CA o joint ownership agreement), cada copropietario puede **conceder licencias no exclusivas a terceros** para la explotación de resultados obtenidos conjuntamente.
- Condiciones:
  - Sin posibilidad de sublicenciar
  - Comunicación previa (45 días) al resto de copropietarios
  - Compensación justa y razonable

## Puntos clave: resultados (foreground)

### Explotación por terceros: **transferencia de resultados**

- La transferencia de resultados (subrogación) implica también la de todas las obligaciones
- Los otros miembros del consorcio tienen que ser notificados previamente y pueden oponerse si ven que sus derechos de acceso corren peligro (opción negociable en CA)
- Pueden concederse licencias exclusivas a favor de terceros con el consentimiento de todos los demás participantes.
- La Comisión Europea puede impedir que se transfieran a instituciones ubicadas en terceros países (o no afiliados) si los intereses europeos están en juego.

## Puntos clave: derechos de acceso

### Qué son derechos de acceso:

Los permisos (o licencias) para consultar o utilizar los resultados, background o sideground del resto de miembros del consorcio.

Es recomendable indicar las condiciones específicas:

- Petición por escrito (sin más formalismo)
- Plazos (ej: duración de la patente)
- Condiciones y alcance del acceso (ej. sublicencias, acceso por parte de terceros, confidencialidad, etc.)
- Motivos para restringir o impedir el acceso
- Renuncia a los derechos de acceso

*Los derechos de acceso del CA no pueden ser más restrictivos que los recogidos en el GA.*

## Puntos clave: derechos de acceso

### Regla general (en defecto de pacto):

- ▶ Un participante necesita background/resultados de otro para **realizar su trabajo en el proyecto.**:
  - ▶ Al background: gratis a menos que se haya acordado otra cosa antes de la firma del GA.
  - ▶ A los resultados: gratis
  
- ▶ Un participante necesita background/resultados de otro para **explotar sus propios resultados**:
  - ▶ Al background: en condiciones justas y razonables (incl. gratis)
  - ▶ A los resultados: en condiciones justas y razonables (incl. gratis)

## Puntos clave: resolución de disputas

- Consorcios compuestos habitualmente por entidades de distintos países y regímenes
- Qué hacer en caso de conflicto
  - Dimensión interna → procedimiento de mediación
  - Dimensión externa → organismos judiciales
- Aspectos a regular en el CA:
  - Ley aplicable
  - Tribunales competentes
  - Y/o Alternative Disputes Resolution (ADR)

# RECOMENDACIONES



## Fase de propuesta

### Antes de presentar la propuesta:

- Familiarizarse con las normas relativas a la PI contenidas/implicadas en la **convocatoria concreta**
- Atentos a cambios y actualizaciones

## Fase de propuesta

### Antes de presentar la propuesta:

- Self assesment: definir el propio background (know-how, Derechos de PI (propios y ajenos) y estado:
  - Protegido (documentos probatorios, derechos de terceros)
  - Registrado: Actualizado (pagos, licencias, etc.)

***¿Acceso necesario de terceros?***



## Fase de propuesta

### Antes de presentar la propuesta:

- Evaluar el ***estado del arte (FTO)***

- *Patentes*
- *Marcas*
- *Diseños*
- *Derechos de autor*
- *Nombres de dominio*
- *Otros derechos*

- *Búsquedas en bases de datos*

- *TMView, Espacenet, BBDD especializadas*

- *Asesoramiento especializado: OTTRIs, centros PATLIB, European IP Helpdesk*



Cada caso es  
único

## Fase de propuesta

### Antes de presentar la propuesta:

- Asegurar la **confidencialidad** durante la redacción de propuesta, las negociaciones con potenciales socios y el intercambio de ideas con actores implicados (ej: empleados)
- Algunas medidas
  - Políticas de confidencialidad: NDA/MoU (cláusula penal)
  - Limitación de acceso a información (número de personas y TPM)
  - Fragmentación de información

## Fase de propuesta

### Antes de presentar la propuesta:

- Medidas y estrategia de PI para explotación y diseminación de los resultados (*¡actualizable!*)
- Pensar en un nombre de proyecto y acrónimo (y registrarlo como **marca**)
- Reservar parte del presupuesto para cubrir costes derivados de la protección de su PI

## Fase de propuesta

### Antes de presentar la propuesta:

#### Marcas “verdes”: el peligro del *greenwashing*

- Causa de rechazo:
  - Descriptiva
  - Engañosa
  - Falta de distintividad
- Más términos → mayores posibles oposiciones

## Tras la adjudicación: GA y CA

### Tras la adjudicación: Grant Agreement y Consortium Agreement

- Releer la documentación (especialmente el GA):
  - Derechos y obligaciones relativas a background y resultados
  - Description of the action (Coordinator)
  - Medidas de D&E de resultados
  - Presupuesto

## Tras la adjudicación: CA

### Buen Consortium Agreement:

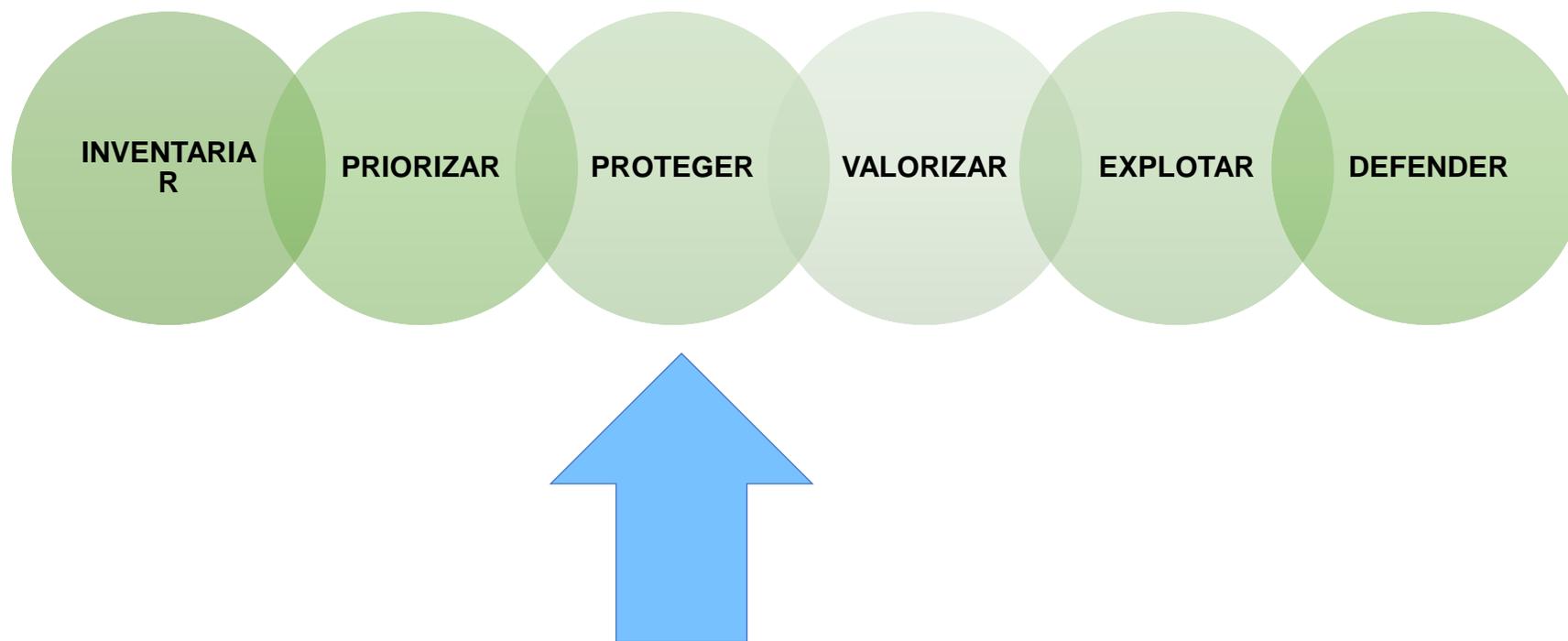
- Claro y conciso → operativo
- No reiterativo
- Realista (adaptado al caso)
- Previsor (sin fatalismos)

*¡Puede modificarse!*



## Consortium Agreement: puntos clave

### Protección de DPI: pasos



## Consortium Agreement: puntos clave

### Protección de DPI:

- Qué va a registrarse (cuidado con no uso)
- Dónde va a registrarse
- Quién asume el registro (procedimientos y costes)
- Cuándo se solicita la protección
- Condiciones de retribución (royalties)
- En previsión de la explotación (no al revés)

## Consortium Agreement: puntos clave

### Estrategia de protección de DPI:

- ▶ Protección → explotación → diseminación



## Joint Ownership Clauses

### I. Section: Results

#### I.1.1.1.1. Ownership of Results

Results are owned by the Party that generates them.

#### I.1.1.1.2. Joint ownership

Joint ownership is governed by Grant Agreement Article 26.2 with the following additions:

Where Foreground is generated from work carried out jointly by two or more Parties and it is not possible to separate such joint invention, design or work for the purpose of applying for, obtaining and/or maintaining the relevant patent protection or any other intellectual property right, the Parties shall have joint ownership of this work. The joint owners shall, **within a six (6) month** period as from the date of the generation of such Foreground, establish a **written separate joint ownership agreement** regarding the allocation of ownership and terms of exercising, protecting, the division of related costs and exploiting such jointly owned Foreground on a case by case basis. However, until the time a joint ownership agreement has been concluded and as long as such rights are in force, such Foreground shall be **jointly owned** in shares according to their share of contribution (such share to be determined by taking into account in particular, but not limited to, the contribution of a joint owner to an inventive step, the person months or costs spent on the respective work etc.) to the Foreground by the joint owners concerned.

## Joint Ownership Clauses DESCA addition

[...] However, until the time a joint ownership agreement has been concluded and as long as such rights are in force , ~~such Foreground shall be jointly owned in shares according to their share of contribution (such share to be determined by taking into account in particular, but not limited to, the contribution of a joint owner to an inventive step, the person months or costs spent on the respective work etc.) to the Foreground by the joint owners concerned:~~

- each of the joint owners shall be entitled to use their jointly owned Results for **non-commercial research activities on a royalty-free basis**, and **without** requiring the **prior consent** of the other joint owner(s), and
- each of the joint owners shall be entitled to otherwise **Exploit** the jointly owned Results and to grant **non-exclusive licenses** to third parties (without any right to sub-license), if the other joint owners are given:
  - (a) at least **45 calendar days advance notice**; and
  - (b) **Fair and Reasonable compensation**.

## Joint Ownership Clauses: final draft

[...] However, until the time a joint ownership agreement has been concluded and as long as such rights are in force, such Results shall be jointly owned in shares according to their share of contribution (such share to be determined by taking into account in particular, but not limited to, the contribution of a joint owner to an inventive step, the person months or costs spent on the respective work etc.) to the Results by the joint owners concerned.

**In absence** of such an agreement:

- each of the joint owners shall be entitled to use their jointly owned Results for non-commercial research and teaching activities on a royalty-free basis, and without requiring the prior consent of the other joint owner(s), **whereas non-commercial research activities means use for academic/teaching/scientific purposes, or mere internal use, and**
  - **excludes use in contract research (including without limitation rendering a research service against payment to a customer, using the joint Result), even when the charge is mere cost reimbursement without profit;**
  - **excludes use of Results for royalty bearing activities (such as licensing) or other activities leading to monetary benefits (e.g. use in collaborating, developing, creating or marketing a product or process or creating and providing a service or use in standardisation activities);**
  - **includes use in further (funded or unfunded) cooperative research projects. However where such use leads to a grant of further user rights to others (e.g. project partners) for royalty-bearing or other activities leading to monetary benefits, such further user rights shall not be included in the category of non-commercial research activities under this bullet point, and**
- each of the joint owners shall be entitled to otherwise Exploit the jointly owned Results and to grant non-exclusive licenses to third parties (without any right to sub-license), if the other joint owners are given:
  - (a) at least 45 calendar days advance notice; and
  - (b) Fair and Reasonable Compensation.

## Malas prácticas más comunes

### COMPLEJO DE FRANKENSTEIN

- CA realizado a partir de partes de varios modelos (i.e. DESCAs) → abuso de Copy-paste. Sin implicación de experto en PI

### CASINO ROYAL

- Cada participante quiere contribuir añadiendo cláusulas en busca de mayor seguridad jurídica (¿mejor cuanto más largo?)

## Malas prácticas más comunes

### LAS 12 PRUEBAS DE ASTERIX

- Formalidad vs operatividad → equilibrio

### PILATOS ONE MORE TIME

- “... la decisión corresponderá a la autoridad financiadora”
  
- Normativa nacional puede ser el mejor regulador (no el CA)

## Fase de explotación y diseminación

### Planes de explotación y diseminación:

- Impacto previsto y las medidas para conseguirlo deben justificarse minuciosamente:
  - Listado de resultados
    - Mandatory Results Ownership List (ROL) → reporting
  - Listado de canales y mecanismos concretos de diseminación (aplicación del Deliverable M6 actualizado)

## Fase de explotación y diseminación

### Planes de explotación y diseminación:

- Revisión y actualización constantes
- Monitoreo de DPI relevantes y otros factores que puedan afectar la explotación (estrategia proactiva):
  - Mercados
  - Competidores
  - Otros proyectos
  - Actualización normativa
  - Etc.

## Fase de explotación y diseminación

### Planes de explotación y diseminación:

- No descuidar las obligaciones generales de explotar y diseminar → monitoreo regular de los resultados y su uso (qué se está haciendo realmente)
- Cuidado de no:
  - Infringir derechos de terceros
  - Perjudicar explotación actual o potencial (DPI)

## Fase de explotación y diseminación

### Planes de explotación y diseminación:

- Open access
  - Publicar con cuidado
  - Pasos para publicar datos → FAIR
    1. Elegir licencia (o diseñar una) → [EUDAT B2SHARE](#)
    2. Definir formato – standard → [Research Data Alliance Metadata Standards Directory](#)
    3. Ubicarlos en un repositorio → [Registry of Research Data Repositories](#)
- Opciones para publicaciones:
  - Pagar acceso abierto en revistas
  - Publicar en revistas de acceso abierto
  - Compartir en la web utilizando licencias Creative Commons (e.g CC-BY)

## Fase de explotación y diseminación

### Planes de explotación y diseminación:

- Obligación de explotación:
  - Por medios propios
  - Por medio de terceros → subrogación
- Principales formas de explotación:
  - Desarrollo de producto/provisión de servicios por cuenta propia
  - Spin-Off
  - Joint Ventures
  - Licencia
  - Venta de DPI
  - Uso para futuras actividades de investigación

# RECAPITULANDO



## Fase de propuesta

- ✓ Confidencialidad: proteger la información valiosa por medio de NDA y MoU
- ✓ Background: definir claramente el punto de partida y aportación inicial al proyecto
- ✓ Estado del arte y derechos existentes: búsqueda previa obligatoria
- ✓ Estimación de costes: incluir todos los costes de protección de DPI relevantes para el proyecto

## Fase de implementación

- ✓ Tener siempre presente el GA y CA
- ✓ Busque asesoramiento profesional en PI (ej. Creación de una unidad de gestión de PI)
  
- ✓ PEDR:
  - Explotación de resultados
  - Diseminación de resultados
  
  - Checklist de todos los aspectos relevantes incluidos en el CA

## Finalización del proyecto

- ✓ Informe final (resultados + planes de explotación y diseminación)
  - ✓ Mandatory Results Ownership List
  
- ✓ Respetar las obligaciones subsistentes (hasta 4 años):
  - Confidencialidad
  - Derechos de acceso
  - Obligaciones de protección (ej: pago de anualidades)
  - Transferencia de resultados a terceros

