

FORMACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Bloque IV. GESTION DE PROYECTOS Y POSICIONAMIENTO

Sesión 4.1. Gestión de la propiedad industrial e intelectual



Alicante, 12 de Mayo 2016

La propiedad intelectual y la explotación de resultados

Todos los proyectos transnacionales generan productos, materiales o servicios susceptibles de ser registrados. Esto es especialmente relevante en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Frecuentemente, los productos son compartidos por los socios durante el proyecto (estudios, materiales, CD, etc.).

Sin embargo, su uso una vez finalice éste debe estar regulado, por lo que será conveniente el registro de la propiedad intelectual de productos, cuya explotación corresponda a un socio individual o varios socios conjuntamente.

La propiedad intelectual y la explotación de resultados

La definición de los acuerdos sobre propiedad intelectual puede ser **compleja**; por tanto, sería conveniente asesorarse por expertos externos.

En el caso de asesorarse por expertos externos, hay que considerar si los **gastos de subcontratación pueden ser elegibles**. Por su especificidad, las **convocatorias, sobre todo las de investigación y desarrollo tecnológico incorporan información al respecto**.

Asimismo, la explotación económica de productos es posible cuando cesa la ayuda europea.

La propiedad intelectual y la explotación de resultados

Normalmente, ningún producto derivado de un proyecto transnacional puede ser explotado económicamente mientras el proyecto está operativo; sin embargo, sí es posible hacerlo cuando cesa la vigencia de la ayuda europea: hacerlo es un sistema para apoyar la sostenibilidad de los resultados, ya que se genera un ingreso por vía comercial.

Para **garantizar una explotación adecuada**, previamente **debe haberse registrado intelectualmente el producto** en cuestión, sea a título individual como socio, sea en propiedad compartida con otros socios del proyecto.

Conceptos básicos: foreground y background

El foreground es aquella información generada por la actividad de investigación objeto del *grant agreement*, incluyendo los derechos de propiedad intelectual que de ella se desprenden (ej. patentes, derechos de autor/copyrights). Para entendernos, es lo que llamamos en lenguaje común los resultados del proyecto. El foreground incluye *tanto la información que es susceptible de protección por cualquier medio (patentes, diseños, etc.) como aquella información no protegible*.

El background es la información o conocimientos previos que poseen los socios con anterioridad a su incorporación al grant agreement. El background incluye la información y derechos que posee todo el beneficiario o socio como persona jurídica (Universidad), no solamente el departamento o grupo de investigación que participa en el proyecto. **El background que se aporta a un proyecto permanecerá siempre propiedad del socio que lo ha aportado.**

Principio básico de propiedad del foreground

La Comisión establece como principio general de asignación de la propiedad que el participante que realiza el trabajo que genera un determinado resultado o foreground es propietario de dicho resultado (ya sea un informe, un prototipo, un nuevo algoritmo, etc.).

Debemos interpretar el foreground en sentido amplio; no es conocimiento solamente el resultado o resultados "oficiales" del proyecto sino cualquier otro resultado que se genere por el camino, haya sido o no previsto inicialmente y sea de mayor o menor importancia para la consecución de los objetivos del proyecto.

Este principio resulta bastante directo y sencillo en el caso de un socio que, trabajando de forma individual y autónoma, obtiene un determinado resultado.

Sin embargo, **la realidad de los proyectos europeos nos muestra que los resultados se obtienen la mayoría de las veces a partir del esfuerzo conjunto de todos o cuanto menos varios de los socios.** En ese caso el grant agreement dispone que el trabajo realizado conjuntamente genera propiedad compartida de los participantes, siempre y cuando no pueda determinarse quién ha realizado cada parte de ese trabajo. En caso de propiedad compartida, **se recomienda concluir acuerdos para detallar el ejercicio de dicha propiedad.**

Protección del conocimiento

El propietario o propietarios de determinado resultado de un proyecto, que sea susceptible de aplicación comercial o industrial, deberá proteger dicho conocimiento, por medios adecuados y efectivos y por una duración apropiada, teniendo en cuenta los intereses de los participantes.

Es importante notar que **esta obligación se establece solamente para aquellos resultados de pueda ser explotados**; por lo tanto, no se deriva automáticamente una obligación de proteger cualquier resultado que se genere en un proyecto.

Además, se establece también que **se deberá proteger por medios adecuados y efectivos**, lo cual significa que deberá decidirse la mejor forma de protección en cada caso, teniendo en cuenta la naturaleza del resultado en cuestión.

Protección del conocimiento

Así, se considerarán los distintos mecanismos de protección disponibles, para **elegir el más adecuado al resultado que se desea proteger**: patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales, copyright, secreto industrial, etc.

Por ejemplo, un **informe sobre el estado del arte será considerado un resultado del proyecto**, pero no tiene sentido protegerlo mediante patente, sino que el copyright será en este caso la forma más adecuada de protección.

En el caso de **las patentes**, dado que es **uno de los indicadores más objetivos sobre la consecución de resultados de investigación (aunque no el único)**, la Comisión obliga a que se indique explícitamente que el resultado patentado ha sido generado con el apoyo financiero de la Comisión Europea

Recursos de apoyo: el IPR helpdesk

<https://www.iprhelphelpdesk.eu/>

Manuales específicos (e.g. technology licensing-in)

<https://www.iprhelphelpdesk.eu/library/fact-sheets>

Webminars introductorios muy interesantes

<https://www.iprhelphelpdesk.eu/webinars>

Próxima sesión de formación introductoria online: webinar 20 de Mayo!

<https://www.iprhelphelpdesk.eu/node/2896>



www.polibienestar.org

teresa.ferrando@uv.es

mferrando@kveloce.com