

PONS IP

Horizonte Europa

Acuerdos de Consorcio Explotación de Resultados de los Proyectos

ACCIÓ

Catalonia &
Trade & Investment



Apropem Europa a la teva empresa



**Generalitat
de Catalunya**

AMAYA MALLEA
ENERO DE 2022

Horizonte Europa con un presupuesto de 95.517 millones de euros para un periodo de siete años (de 2021 a 2027), es el Programa Marco con el mayor presupuesto hasta la fecha.

Se estima que Horizonte Europa creará hasta 320.000 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados y consolidará el liderazgo de Europa en Investigación e Innovación.



ACUERDOS DE CONSORCIO

OBLIGACIONES EN HORIZONTE EUROPA EN MATERIA DE IPRs Y RESULTADOS

- **Aportar el conocimiento previo** (Background) necesario para el desarrollo del Proyecto y para la futura explotación de resultados.
- **Proteger** los Resultados
- **Explotar** los Resultados
- **Publicar** los Resultados
- **Conceder Derechos de Acceso** a los demás socios a los Resultados del Proyecto.



PONS IP

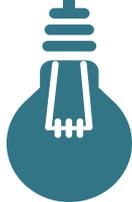


CONSIDERACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACUERDO DE CONSORCIO

Antes de iniciar la redacción del AC



REGULATION (EU) No 2021/695 Reglamento por el que se crea el Programa Marco de investigación e innovación “Horizonte Europa”, **y se establecen las reglas de participación y difusión** (Reglamento de Participación).



El acuerdo de consorcio no debe contradecir lo establecido en el Reglamento de Participación. En materia de PI deben tenerse en cuenta, por un lado, las **definiciones que se recogen en el mismo** (como Background, Dissemination or Exploitation), y por otro, **los artículos 38** (Ownership and protection) **39** (Exploitation and Dissemination) **40** (Transfer and Licensing) **41** (Access Rights).

Antes de iniciar la redacción del AC



GRANT AGREEMENT

- **El acuerdo de consorcio tampoco no debe contradecir** lo establecido en el Gran Agreement. Este es el Acuerdo de Concesión que se firma entre **el Coordinador** (en nombre de todos los socios) y la **CE**.
- Regula de forma **más específica** (y en ocasiones diferente) lo que recoge el Reglamento de Participación.
- En **materia de PI** deben tenerse en cuenta las **cláusulas 16** (“IPRs, Background and Results, Access Rights and Rights of Use”) y **17** (Communication, dissemination and visibility) y el **Annex V** (Specific Rules). Antes de la 23 a 31.

PONS IP



ACUERDO DE CONSORCIO



ACUERDOS DE CONSORCIO

Acuerdo privado que deben suscribir los miembros del consorcio.

Puede tener **cualquier estructura** que elijan las partes.



En principio debe firmarse **antes de la firma del GA.**

Regirá la estrategia de IPR global del consorcio durante la ejecución del Proyecto y también finalizado el mismo (en aquello que sobreviva a su terminación: confidencialidad, explotación de resultados, derechos de acceso, etc.)



MODELOS DE ACUERDOS DE CONSORCIO

Tipos de CA

- **DESCA model.** www.desca-agreement.eu/desca-model-consortium-agreement/
- **MCARD model.** www.digitaleurope.org/
- **EUCAR** model (Automotive Industry) www.eucar.be/
- **LERU** (based on DESCA 2020 but for Marie Skłodowska-Curie-Projects). www.leru.org/
- **OTROS**

¿Cuál utilizar?

Dependerá de:

- ✓ La **institución** de la que seamos parte (empresa o centro de investigación/ academia);
- ✓ **Sector** en el que operemos;
- ✓ Nuestros **Intereses** dentro del proyecto;





<https://www.desca-agreement.eu/desca-model-consortium-agreement/>

Download DESCA for Horizon Europe with further information on typical points of discussion in the elucidation notes in pdf format:

[↓ DESCA for Horizon Europe model CA version 1.0 \(with elucidation notes\)](#)

Download DESCA for Horizon Europe in Word format:

[↓ DESCA for Horizon Europe model CA version 1.0 \(without elucidation notes\)](#)



PONS IP



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

BACKGROUND



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

BACKGROUND

Background (o conocimientos previos) según el Reglamento de Participación:

Todo dato, conocimiento o información, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tangible o intangible, incluido todo derecho, como los DPI, que:

- i) obre en poder de los beneficiarios antes de participar en una acción determinada, y
- ii) sea identificado en un acuerdo por escrito por los beneficiarios como necesario para la ejecución de la acción o la explotación de sus resultados.

Si las demás partes del Proyecto no necesitan nuestros datos, conocimientos técnicos o información para la ejecución de sus tareas del Proyecto o para la explotación de los resultados, lo diremos también.



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

BACKGROUND

Según el Anexo 5 del MGA HE, es obligatorio identificar el *Background* por escrito.

¿DÓNDE LO HACEMOS?



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

BACKGROUND

Describe Background	Specific restrictions and/or conditions for implementation (Article 16.4 Grant Agreement and its Annex 5, Section “Access rights to results and background”, sub-section “Access rights to background and results for implementing the Action”)	Specific restrictions and/or conditions for Exploitation (Article 16.4 Grant Agreement and its Annex 5, Section “Access rights to results and background”, sub-section “Access rights for exploiting the results”)



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

EJEMPLOS DE RESULTADOS:

- Metodologías;
- Materiales formativos;
- Fórmulas;
- Algoritmos;
- Prototipos/Demostradores;
- Microorganismos;
- Manuales;
- Bases de Datos;
- Software (incluyendo Apps);
- Plataformas;
- RD Roadmaps;
- Recomendaciones políticas;
- Pre-estándares;
- Propuestas regulatorias.



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

PROPIEDAD de los Resultados

Según el Anexo 5 del MGA HE, los **resultados son propiedad del beneficiario que los genera.**



Dos o más beneficiarios serán copropietarios de unos resultados cuando:

- Los han generado conjuntamente, y
- No sea posible:

1) determinar la contribución respectiva de cada beneficiario, o

2) dividirlos a la hora de solicitar, obtener o mantener su protección.



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

PROPIEDAD de los Resultados

Resultados Conjuntos



Record-keeping

Best practice: To avoid or resolve ownership disputes, beneficiaries should keep documents such as laboratory notebooks to show how and when they produced the results.



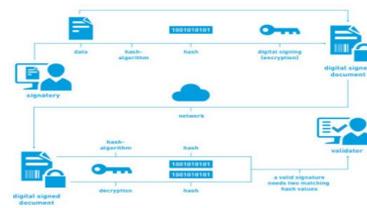
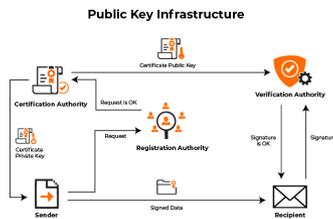
Es importante ir **generando prueba** con respecto a los desarrollos para demostrar **cómo y cuándo se generaron los resultados**.

CE: *La falta de claridad sobre la propiedad de los resultados puede ser uno de los principales obstáculos para la explotación y comercialización de los mismos, por lo que La claridad en la propiedad de los resultados se convierte en un factor crítico.*



PLATAFORMA PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS DE FORMA:

- Segura (total seguridad jurídica y técnica);
- Rápida y
- Confidencial.



PLATAFORMA PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS

SAFE EVIDENCE

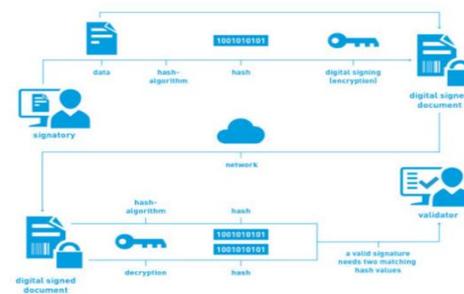
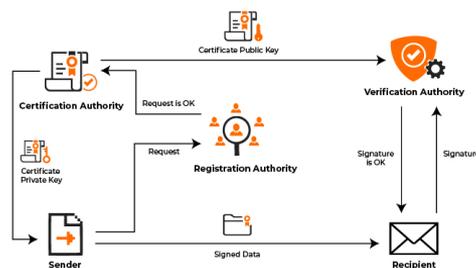
BLOCKCHAIN

SELLOS CUALIFICADOS DE TIEMPO

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA



Public Key Infrastructure



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

PROPIEDAD de los Resultados

Resultados
Conjuntos



Actual Modelo DESCA:

OPCIÓN 1:

1: **Salvo pacto en contrario**, CADA COTITULAR PODRÁ:

- a) usar de forma gratuita los resultados conjuntos para **actividades de investigación o de enseñanza**, sin necesidad de consentimiento previo; y
- b) podrá **explotar los resultados** conjuntos y otorgar licencias no exclusivas si (i) lo **notifica** al menos con 45 días y (ii) **compensa de forma justa y razonable**.



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

PROPIEDAD de los Resultados

Resultados
Conjuntos



Actual Modelo DESCA:

OPCIÓN 2:

Salvo pacto en contrario, CADA COTITULAR PODRÁ:

Explotar los resultados conjuntos como considere oportuno, y a conceder licencias no exclusivas, **sin necesidad de obtener consentimiento previo ni de pagar** una compensación a cualquier otro copropietario.



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

PROPIEDAD de los Resultados



RECOMENDACIONES:

- Incluir un listado preliminar del ROL (Results Ownership List) previendo unos posibles resultados. Esta medida ayudará a la redacción final del ROL una vez terminado el proyecto.
- Se puede nombrar una persona responsable de ir listando los resultados que se van creando y de informar a todos los socios de la creación de los mismos y que además resuelva inicialmente las reclamaciones vinculadas con la propiedad.



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

PROTECCIÓN de los Resultados

Resultados → **El Reglamento de Participación establece:**



Los beneficiarios que hayan recibido financiación de la Unión **protegerán debidamente sus resultados**, teniendo en cuenta las perspectivas de explotación comercial y cualquier otro interés legítimo (incluyendo los intereses legítimos de los demás beneficiarios de la acción).



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

PROTECCIÓN de los Resultados

Recomendaciones:

Designar a una persona o entidad **que asegure:**

- (i) Que todos los resultados de valor están siendo protegidos adecuadamente;
- (ii) Que la decisión de un socio de proteger no afectará a los intereses comerciales de otros socios o que ningún inventor se quedará fuera de una solicitud de patente, entre otros.



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

EXPLOTACIÓN de los Resultados

Qué se entiende por **Explotación**:

- La utilización de los resultados en actividades de I+i distintas de las comprendidas en la acción de que se trate;
- La explotación comercial como el desarrollo, la creación, la fabricación y la comercialización de un producto o proceso;
- La creación y prestación de un **servicio**;
- Actividades de **estandarización**.



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

EXPLOTACIÓN de los Resultados

El MGA HE, establece:

Los beneficiarios deben, **hasta cuatro años después de la finalización de la acción**, hacer todo lo posible para explotar sus resultados directamente o a través de otra entidad los explote indirectamente, mediante la transmisión de la propiedad o la concesión de una licencia.

Si, a pesar de los mejores esfuerzos de un beneficiario, los resultados no se explotan dentro de un año después del final de la acción, los beneficiarios deben (a menos que se acuerde lo contrario por escrito con la autoridad financiadora) debe **utilizarse la HORIZON RESULTS PLATFORM** para encontrar interesados en explotar los resultados.



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

PREPARAR el camino para la EXPLOTACIÓN

Recomendaciones:

- Mencionar los posibles acuerdos de explotación.
- Cuando la explotación de los resultados va a realizarse través de 3ºs (transmitiendo la titularidad o concediendo una licencia), se puede elaborar en el momento de la firma del AC un listado de esos 3ºs (Anexo 3).
 - Derechos de acceso
 - Intereses de la UE



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS



OPEN SCIENCE ES UNO DE LOS PRINCIPIOS DEL PROGRAMA

▶ **Open Science:**

- **“Open Access”: Acceso abierto a las publicaciones**

Se anima a los beneficiarios de la subvención a compartir sus Resultados de forma abierta y tan pronto como sea posible durante la vida del proyecto, por ejemplo, a través de la nueva plataforma Open Research Europe.

OPEN SCIENCE ES UNO DE LOS PRINCIPIOS DEL PROGRAMA

▶ **Open Science:**

▪ “Open Data” Acceso abierto a los datos de investigación:

- En formato FAIR (Fáciles de encontrar, Accesibles, Interoperables y Reutilizables);

Criterio que debe seguirse: «Tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario»

CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO



DIFUSIÓN de los Resultados

Según el Anexo 5 del MGA HE los beneficiarios deben difundir sus resultados (se aplica el criterio: «tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario»), **a la mayor brevedad, en un formato de acceso público.**

- Deberá notificar a los demás beneficiarios con al menos **15 días de antelación** (salvo pacto en contrario), junto con información suficiente sobre los resultados que difundirá.
- Cualquier otro beneficiario podrá oponerse (a menos que se acuerde lo contrario) **15 días después de recibir la notificación**, si puede demostrar que sus intereses legítimos en relación con los Resultados o el Background se verían significativamente perjudicados.

45 días según el GA de
H2020

30 días según el GA de
H2020



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO



DIFUSIÓN de los Resultados

Protección de los Resultados
Intereses de explotación
Confidencialidad

ACTUAL MODELO DESCA:

- 90 días es el plazo máximo en el que la parte que se opone a la publicación puede retrasarla (siempre y cuando las **objeciones** se hayan tenido en cuenta).

Esta obligación de solicitar la aprobación de la publicación subsiste por toda la duración del Proyecto y 1 año tras su finalización.

ANTERIOR MODELO MCARD

No se prevé un plazo límite para retrasar la publicación, solo se indica que la Parte objetante no continuará injustificadamente la oposición si se toman las medidas apropiadas.

La duración de la obligación de solicitar permiso **se prolonga por 4 años** desde la finalización del Proyecto.



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Teniendo en cuenta nuestros intereses, será necesario valorar si la cláusula de confidencialidad del Acuerdo de Consorcio es suficiente:



- Duración de la obligación;
- Medidas de Seguridad aplicadas (¿mismo grado de cuidado que con su propia información confidencial?)
- Establecer la forma de identificar la información confidencial.

CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

DERECHOS DE ACCESO



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

MODEL GRANT AGREEMENT

USO	BACKGROUND	RESULTADOS
Ejecutar sus tareas en la acción	Gratuito (admite pacto en contrario)	Gratuito
Explotar sus resultados	Condiciones justas y razonables (salvo restricciones)	Condiciones justas y razonables



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

Horizonte Europa. Regulación relativa a los derechos de acceso

- Solo podrá ser solicitado cuando el acceso sea **NECESARIO (Needed)**
- Toda solicitud y renuncia debe ser **por escrito** (no son derechos automáticos)
- Salvo pacto en contrario, el tiempo en el que los participantes podrán solicitar derechos de acceso será **durante la vida del Proyecto y hasta 1 año después de su finalización**



CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES



CONTENIDO DEL ACUERDO DE CONSORCIO

El MGA establece la obligación de los socios de implementar adecuadamente el proyecto.

Recomendaciones:

- Nombrar a una entidad o persona responsable de los temas de IP dentro del consorcio. **Puede proponerse que una entidad entre como socia del Proyecto sólo para encargarse de estos temas (PONS IP).**
- Establecer las tareas relevantes de la entidad responsable de esos asuntos (vigilar la creación de resultados, determinar la propiedad, monitorizar medidas de protección y difusión, etc.)



PONS IP



**NOVEDADES RELATIVAS A
EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS
(DURANTE Y TRAS LA FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO)**

PLAN DE DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN

- Propuestas. Resumen planificado de las actividades de Comunicación, Difusión y Explotación que llevarán a cabo para lograr el impacto esperado.
- Los beneficiarios deben facilitar a los **6 meses** del inicio de la acción (por regla general), el **Plan completo de Explotación y Difusión de resultados**, incluidas las actividades de comunicación (y actualizarlo periódicamente).
- Debe informarse periódicamente sobre las actividades realizadas.



LISTA OBLIGATORIA DE RESULTADOS DEL PROYECTO

Según las nuevas reglas del Programa Marco, en Horizonte Europa será necesaria la presentación a la Comisión de una **Results Ownership List** (ROL), que incluirá:

- Una mención a si la propiedad es individual o conjunta;
- El nombre del titular o titulares;
- El país o países de establecimiento;
- Si los resultados serán explotados por estos o por terceros.

En caso de no presentar esta Lista de Resultados, podrá bloquearse tanto la presentación del informe periódico final como el pago final.



HORIZON RESULTS PLATFORM

Si a pesar del mejor esfuerzo para la explotación por parte de los titulares de los Resultados, esta **no se produce después de un año** tras la finalización del Proyecto, entonces los indicados titulares **tendrán la obligación de utilizar la plataforma denominada Horizon Results Platform.**

Esta plataforma ofrecerá a los beneficiarios de los proyectos:

- Mayor visibilidad;
- Enlace más rápido a posibles interesados en la explotación;
- Acceso a eventos promocionales específicos;
- Acceso gratuito a servicios de soporte, etc.



CUESTIONARIO PARA INFORMAR DE LOS AVANCES

Dos años después de la finalización de la subvención, habrá un cuestionario estructurado para que los beneficiarios informen sobre sus avances, necesidades y obstáculos en su camino hacia la explotación.



HORIZON IP SCAN SERVICE

Puede ser utilizado desde la fase de propuesta. Es un servicio basado en una red de expertos en propiedad industrial e intelectual que brindan apoyo y recomendaciones personalizadas a empresas emergentes y PYMES para desarrollar y gestionar la propiedad intelectual e industrial.

HORIZON RESULTS BOOSTER

Su utilización se produce a la **finalización del Proyecto.**



Portfolio
Dissemination &
Exploitation
Strategy

[Read more >>](#)



Business Plan
Development

[Read more >>](#)



Go To Market

[Read more >>](#)

Horizonte Europa ha introducido todas estas plataformas, medidas y prácticas para maximizar el impacto de la investigación y la innovación, y el cumplimiento de las prioridades estratégicas de la UE.

Las nuevas vías de supervisión, los informes continuos y la gestión reforzada de la propiedad intelectual e industrial se convierten en pilares fundamentales.

El objetivo es que los resultados lleguen a la sociedad en forma soluciones innovadoras.





¡Gracias por la atención!

AMAYA MALLEA

+34 91 700 76 00

amaya.mallea@ponsip.com

ACCIÓ
Catalonia &
Trade & Investment



**Generalitat
de Catalunya**



Apropem Europa a la teva empresa