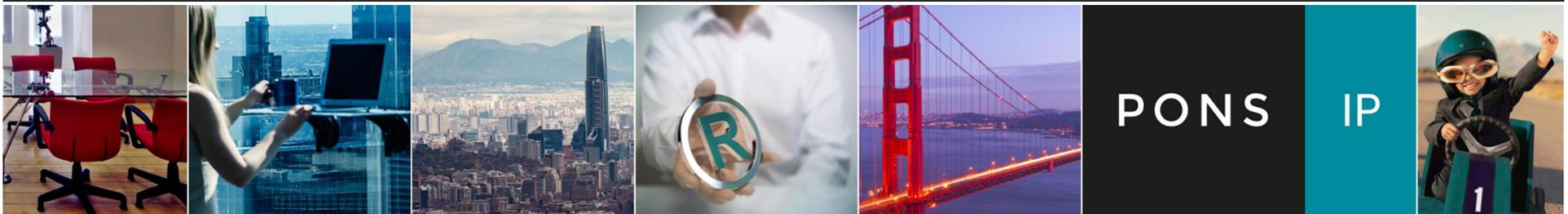
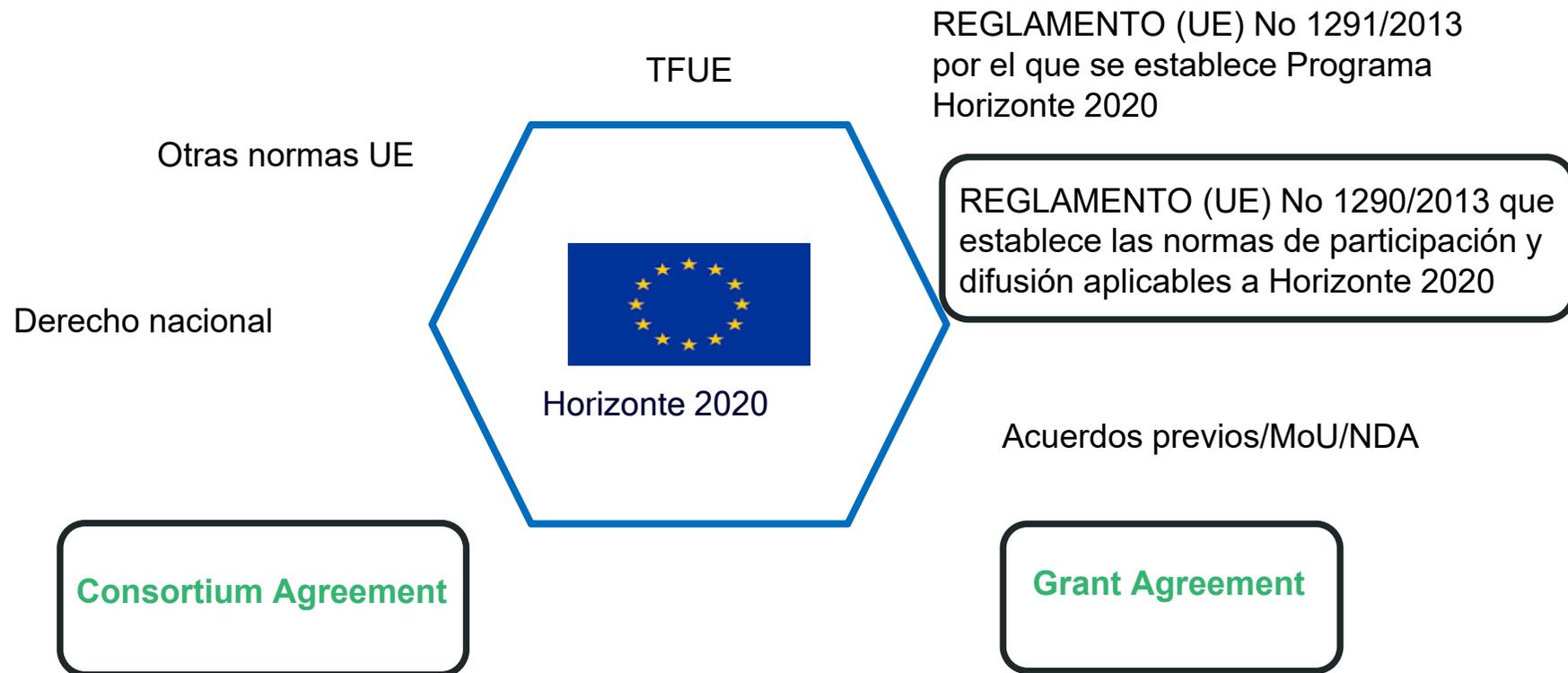


# IPR en Proyectos de H2020



Amaya Mallea

# Marco normativo y contractual



# REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

PONS IP

## OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN CONSORCIO

- Otorgar derechos de acceso (al Background y a los Resultados)
- Obligación de proteger los Resultados
- Obligación de publicar los Resultados
- Obligación de explotar los Resultados



# GRANT AGREEMENT

- No negociable
- Contiene aquello previsto en el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN (1290/2013) en cuando a derechos y obligaciones concretando más algunas condiciones, como lo relativo a los plazos.
- Incluye como Anexo I la descripción de la acción (DoA)
- Firma Online. Coordinador + Resto de Beneficiarios (Anexo III)

# CONSORTIUM AGREEMENT

PONS IP

- ✓ Documento privado que los beneficiarios deben negociar y firmar antes de la firma del Acuerdo de Subvención
- ✓ Complementa las disposiciones del Acuerdo de Subvención y detalla los derechos y obligaciones de los Beneficiarios respecto al proyecto.
- ✓ No puede contravenir lo dispuesto en el Acuerdo de Subvención

# CONSORTIUM AGREEMENT

PONS IP

- ✓ **Amplia autonomía de los beneficiarios** para establecer el AC bajo el marco de las disposiciones y opciones del Acuerdo de Subvención
- ✓ Documento flexible que debe estar **vigente durante toda la duración del proyecto. Puede ser actualizado/modificado** cuando las necesidades del proyecto o circunstancias lo requieran.
- ✓ **Regirá la estrategia de IPR global del consorcio durante** la ejecución del Proyecto y también **después**, en aquellas cuestiones que sobrevivan a la terminación del mismo (obligaciones de confidencialidad, explotación de resultados, protección, etc.).

## CONSORTIUM AGREEMENT. CONTENIDO:

- Definiciones, duración, entrada en vigor, objeto, responsabilidades
- Estructura organizativa: órganos de gobierno. Toma de Decisiones.
- Aspectos financieros: modalidades de pago
- IPR:**
  - Propiedad y copropiedad de los resultados**
  - Derechos de acceso al Background/ Resultados**
    - Ejecución del proyecto**
    - Uso (investigación interna/explotación resultados)**
  - Publicaciones,**
- Resolución de conflictos, Ley aplicable
- Anexos: Background incluido/excluido

# CONSORTIUM AGREEMENT

¿Por qué conviene utilizar los modelos de CA disponibles (DESCA, MCARD, etc.)?

- La CE no impone un modelo específico de CA, pero:
  - ✓ Compatibles con el [Reglamento de Participación y el Grant Agreement](#).
  - ✓ Conocidos por los socios.
  - ✓ Favorable para diseñar estrategia con suficiente antelación.

# CONSORTIUM AGREEMENT

PONS IP

DESCA → Creado por ENTIDADES ACADÉMICAS, centros de investigación y parte de la industria

MCARD → Creado por DIGITAL EUROPE (compañías de la industria digital como Nokia, Ericsson, Sharp)

**Elegir un modelo u otro dependerá de nuestra estrategia o intereses dentro del proyecto**

# CONSORTIUM AGREEMENT



REGLAMENTO



GRANT AGREEMENT



CONSORTIUM AGREEMENT

## PROPIEDAD de los Resultados:

- El **Reglamento**, el **Grant Agreement** y el modelo **DESCA** indican que:

*Los resultados serán propiedad del participante que los genere.*

- Por su parte, el modelo **MCARD** indica:

*Los resultados serán propiedad de la Parte cuyos empleados generen los resultados, o en cuyo nombre se han generado dichos resultados.*

## COPROPIEDAD de los Resultados:

### REGLAMENTO/ GRANT AGREEMENT

- Habr  copropiedad cuando no se puede determinar la respectiva contribuci3n de las partes o cuando no se pueda separar esa contribuci3n con el prop3sito de proteger los derechos que se deriven de tales resultados

- A menos que se acuerde lo contrario en el acuerdo de copropiedad, **cada copropietario tendr  derecho a conceder licencias no exclusivas a 3ros para explotar los resultados**, sin ning n tipo de derecho de sub-licencia, y sujeto a las siguientes condiciones:

(a) Dando aviso previo a los otros copropietarios;

(b) Proporcionando una compensaci3n justa y razonable a los otros copropietarios.

## COPROPIEDAD de los Resultados:

### DESCA

Opción 1: CADA COTITULAR PODRÁ, salvo pacto en contrario:

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

Opción 2: CADA COTITULAR PODRÁ:

Explotar los resultados conjuntos, y otorgar licencias no exclusivas, sin necesidad de obtener permiso previo ni pagar compensación alguna.

# Reglamento - Protección Resultados

## Protección de los Resultados:

- Los socios del consorcio tendrán la obligación de examinar la posibilidad de proteger los resultados.
- Si se decide no proteger, se deberá informar a la Comisión antes de publicar los resultados. La Comisión podrá asumir la propiedad e iniciar su protección.
- Misma obligación cuando se decide abandonar o no prorrogar la protección.
- Deberán concederse Derechos de Acceso a la Comisión Europea /MS para usos no comerciales (para la definición de políticas, por ejemplo) de forma gratuita.

# Grant Agreement - Protección Resultados



## 27.1 - Obligación de proteger

Establece la obligación de proteger los resultados de la forma más adecuada, por un periodo y territorio apropiados ,si dichos resultados pueden ser explotados comercial o industrialmente.

## DESCA MODEL - Protección



En los modelos DESCA y MCARD no se incluye una sección específica a este respecto, sino menciones a la protección a lo largo de su clausulado, en especial en lo que respecta a la propiedad conjunta de Resultados y a la posibilidad de oponerse a publicaciones.

## Reglamento y Grant Agreement - Explotación



Establece la obligación de **explotar** los resultados.

- (a) usarlos en actividades de investigación adicionales (fuera de la acción);
- (b) desarrollar, crear o comercializar un producto o proceso;
- (c) crear y proporcionar un servicio, o
- (d) usarlos en actividades de estandarización.

Cada beneficiario **debe**, hasta 4 años después de finalizado el proyecto, adoptar **medidas destinadas a garantizar la "explotación"** de sus resultados (directa o indirectamente, en particular mediante la transferencia o la concesión de licencias):

## Reglamento - Publicación de Resultados



- Establece la obligación de publicar los resultados sin dilaciones (Open Access).
- Se deberán difundir los resultados en “open access” lo antes posible mediante medios adecuados.

Establece la obligación de preavisar a los otros beneficiarios antes de publicación y se remite al Grant Agreement en cuanto a los plazos.

## Grant Agreement - Publicación de Resultados



### Procedimiento para publicación

Previo aviso a los otros beneficiarios al menos 45 días antes (salvo pacto en contrario) de la divulgación con toda la información de los Resultados que se pretenden divulgar.

Dentro de los 30 días ss se podrán hacer objeciones, salvo pacto en contrario, cuando sus legítimos intereses sobre sus Resultados o Background pueden ser dañados significativamente.

## Grant Agreement - Publicación de Resultados



Siempre tener en cuenta obligaciones de confidencialidad, protección de la PI, protección de datos personales, obligaciones de seguridad (dual use, sustancias peligrosas, etc...)...

Emplear el tiempo necesario para comprobar que con la publicación no incluimos información confidencial o background/resultados de terceros.

## Grant Agreement - Publicación de Resultados



De acuerdo con la definición de “Dissemination” que aparece en el Grant Agreement, las solicitudes de protección y la explotación no están incluidas como actividades de publicación, por lo que la obligación de publicación seguirá siendo exigible a un beneficiario que ha protegido los Resultados, por ejemplo, mediante patente (article 29).

GHVFD#P RGHO# Sxedfdf lōq#Vhfwlrq ; 17 ,

- Plazo máximo en el que la parte que se opone a la publicación puede retrasarla - 90 días).
- Son plazos modificables.
- La obligación subsiste por toda la duración del Proyecto y por un año tras su finalización.

La duración dependerá de las características del proyecto y podrá ser hasta 4 años después de la finalización del proyecto.

## Reglamento y Grant Agreement - Background

Las partes identificarán el Background para el Proyecto de cualquier forma por escrito (art. 45)

**Definición:** Cualquier dato, know-how o información cualquiera que sea su forma o naturaleza, tangible o intangible (incluidos los derechos que se deriven de ellos tales como los relativos a la propiedad intelectual), cuando son:

- i. Aportados antes del Proyecto
- ii. Necesarios para llevarlo a cabo o explotar los resultados
- iii. Identificados por los beneficiarios

## DESCA MODEL - Background (Section 9)

- El modelo DESCA se opta por la lista positiva, obligando a las partes a identificar y acordar el Background necesario para el Proyecto en el Attachment 1;
- Si existieran eventuales limitaciones sobre el uso de dicho Background se deberían identificar claramente antes de firmar el Grant Agreement;

# Obligación de dar derechos de Acceso

Los derechos de acceso son derechos de uso de los Resultados o del Background

**Background:** Cualquier dato, know-how o información cualquiera que sea su forma o naturaleza, tangible o intangible, incluidos los derechos que se deriven de ellos tales como los relativos a la propiedad intelectual, cuando son:

- i. Aportados antes del Proyecto
- ii. Necesarios para llevarlo a cabo o explotar los resultados
- iii. Identificados por los beneficiarios de acuerdo con el art. 45

**Resultados.-** significa cualquier resultado (tangible o intangible) de la acción, como datos, conocimientos o información, sea cual sea su forma o naturaleza, y sean protegibles o no, así como cualquier derecho vinculado a estos, incluidos los derechos de PI.

# Reglamento - Grant Agreement

RULES FOR PARTICIPATION& GRANT AGREEMENT		
Propósito	Background	Resultados
Ejecución del Proyecto (necesario para ejecutar las tareas) →	De forma <u>gratuita, salvo</u> pacto en contrario entre los beneficiarios antes de la firma del GA.	De forma <u>gratuita</u>
Explotación de Resultados (necesario para explotar los propios resultados) →	Salvo pacto en contrario, serán otorgados <u>en condiciones justas y razonables</u> (pudiendo ser gratuitas).	

# Reglamento y Grant Agreement - Transmisión Resultados



Cesión:

Según el Reglamento, los beneficiarios:

- Podrán ceder sus Resultados a un tercero si le traspasan las obligaciones sobre protección, publicación, explotación.
- Deberán notificar previamente al resto de beneficiarios dicha cesión con el fin de permitirles analizar sus efectos en el ejercicio de sus derechos de acceso (podrán oponerse).

-Notificación previa al menos con **45 días** de antelación (plazo: cabe pacto en contrario) – Objeciones en 30 días.

# Reglamento - Transmisión Resultados

PONS IP

## PROHIBICION DE CEDER O LICENCIAR EN EXCLUSIVA A EMPRESAS O INSTUCIONES QUE NO SEAN DE LA UE O PAISES ASOCIADOS

- **Iceland**
- **Norway**
- **Albania**
- **Bosnia and Herzegovina**
- **the former Yugoslav Republic of Macedonia**
- **Montenegro**
- **Serbia**
- **Turkey**
- **Israel**
- **Moldova**
- **Switzerland**
- **Faroe Islands**
- **Ukraine**
- **Tunisia**
- **Georgia**
- **Armenia**

## DESCA MODEL - Transmisión de resultados (Section 8.3)



Surfhg lp l hqwr #ghq #Dwlf ch 63 #JD =

0 R s f l ñ q # g h # g h q w i l f d u w h u f h u d v # s d u w h v # h q # x q # D q h { r #  
f x d q g r # x q # e h q h i l f d u r # x l h u h # F H G H U v x v # h v x o d g r v # d #  
g l f k r # w h u f h u r # D d v # r w d v # s d u w h v # h q x q f l d q # d # v x # g h u h f k r # g h #  
u h f l e l u s u n d y l v r # g h # g l f k d # h v l ñ q # | # d # s r q h u w h # d # d # p l v p d l #

¡Muchas gracias!

[amaya.mallea@ponsip.com](mailto:amaya.mallea@ponsip.com)

91 700 76 00

 [www.ponsip.com](http://www.ponsip.com)

 [info@ponsip.com](mailto:info@ponsip.com)

 [@pons\\_ip](https://twitter.com/pons_ip)