

## PROPIETAT INTEL·LECTUAL EN PROJECTES DEL 7è PM<sup>1</sup>

### I) Introducció:

#### Les qüestions bàsiques:

En tot projecte europeu, cal preguntar-se des de l'inici 3 qüestions essencials:

- Quina informació compartirem en el projecte? → Drets d'accés
- Qui és el propietari d'aquesta informació? → Propietat de resultats
- Com explotarem els resultats dels projecte? → Explotació i ús dels resultats

Cal començar a pensar en aquests temes ja des del moment de preparació de la proposta i intentar concretar-ho tant com es pugui en aquesta primera fase. Moltes vegades els investigadors tenen idees al respecte, però no ho posen per escrit.

Incorporar aquests temes a la proposta permetrà també evitar possibles generalitats en temes de propietat intel·lectual (IP) que puguin crear desconfiances o dubtes als avaluadors i repercuteixin en la valuació final de la proposta.

#### El marc legal:

El document bàsic que estableix el marc regulatori dels drets de propietat intel·lectual (IPR) és l'acord de subvenció (*Grant Agreement-GA*) amb la Comissió Europea (CE). A banda, hi ha altres documents que també afecten qüestions relatives a l'IP com són l'acord de consorci i altres acords específics, normes de participació, acords previs (ex. llicències exclusives), dret nacionals (ex. drets d'assalariats, normes de copropietat), dret de la competència, etc.

#### *Acords contractuals relacionats amb un projecte:*

Fase de negociació i preparació de la proposta	Execució del projecte	Us i disseminació
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acords preliminars</b></li> <li>• Acord de Consorci (CA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drets d'accés (licències)</li> <li>• Acords de propietat compartida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llicències</li> <li>• Transferència</li> <li>....</li> </ul>
Acord de subvenció (GA)		

Acord extern  : Acord de subvenció.

Acord intern  : Acord de consorci / Altres documents.

<sup>1</sup> Resum del curs organitzat per l'SPEI "*IP issues within FP/ projects: practical aspects*" impartit per IPR-Helpdesk el 30 d'abril 2009 Resum realitzat amb la col·laboració de l'expert Eva Molero.  
IPR-Helpdesk: <http://www.ipr-helpdesk.org>

## II) Els acords preliminars

Durant la fase de preparació de la proposta, s'utilitzen normalment dos documents:

### *a) Memorandum of Understanding/Letter of Intent (MOU)*

És un document de declaració d'intencions on es posa per escrit la voluntat negociadora de les parts. Es poden recollir qüestions pràctiques com l'intercanvi d'informació durant la fase de preparació de la proposta, distribucions de costos en aquesta primera fase, temes logístics (reunions, persones de contacte, preparació de l'acord de consorci (CA)) etc.

En moltes legislacions no té un efecte vinculant, sinó que el seu compliment es deixa a la "bona fe". Per aquest motiu, caldria introduir una clàusula específica on s'estableixi que sí té un efecte vinculant (*binding effect*). Si no és vinculant, és important especificar que la clàusula de confidencialitat sí que ho és.

*IPR-Helpdesk* no recomana aquest tipus de document. Cal anar amb compte quan se signa, perquè la incertesa del seu efecte vinculant crea força inseguretat jurídica.

### *b) Confidentiality Agreement/Non-disclosure Agreement (NDA)*

Aquest acord sí té caràcter vinculant. Ha de constar informació com: parts vinculants, durada de la confidencialitat, definicions (ex. què és informació confidencial), què passa amb les informacions transmeses oralment (l'estàndard és que es digui que la confidencialitat d'aquestes informacions s'hagi de confirmar per escrit en un termini d'entre 15 i 30 dies), excepcions a la confidencialitat, clàusula de reserva de drets de propietat intel·lectual, clàusula d'usos autoritzats, clàusula d'exempció de responsabilitat pel mal ús que es faci de la informació transmesa, etc.

Si hi ha intercanvi de documents confidencials entre els socis es recomana fer un document d'aquest tipus (*confidentiality agreement*) ja que aquest document sí és un contracte. A la web de l'*IPR-Helpdesk* hi ha un model de NDA.

## III) Acord de consorci (temes de propietat intel·lectual)

### Definicions

Terminologia bàsica:

- *Background*: recursos previs a la signatura de contracte del projecte.
- *Foreground*: resultats i els drets de propietat intel·lectual derivats del projecte.
- *Dissemination*: fer els resultats accessibles al públic en general. En la gran majoria de projectes del 7è PM és una obligació d'activitat dels participants.
- *Use*: aprofitament dels resultats (pot ser per a explotació comercial o per a utilitzar en futurs projectes de recerca).
- *Access rights*: llicències o drets d'ús dels resultats.

### a) Background.

- Els socis només tenen accés (poden utilitzar) el *background* d'altres socis quan aquest és **necessari** pel desenvolupament del projecte. Si no és necessari no tenen accés.
- Donar accés al *background* no implica transferència de propietat sinó dret a utilitzar-lo.
- Es pot excloure haver de concedir drets d'accés (fins i tot durant el projecte si l'acord de consorci ho permet). L'exclusió es pot fer mitjançant una llista positiva (es defineix tot el *background* inclòs al projecte) o bé una llista negativa (s'indica tot allò que s'exclou del *background*). A vegades, un sol soci té accés al *background*.

## **b) Foreground.**

### **Propietat:**

- Cada participant és propietari dels resultats (*foreground*) del projecte que ell genera, tot i que és lliure de renunciar a aquesta propietat en benefici de tot el consorci.
- En principi, en projectes del 7è PM sempre parlem de propietat intel·lectual de les entitats jurídiques (universitat, centre, empresa, etc). No obstant, cada institució s'ha de regir per la normativa nacional i per la normativa interna de la pròpia entitat (ex. a Espanya si els investigadors d'un projecte són personal fixe de la institució, la propietat intel·lectual generada pertany a l'entitat però poden venir problemes en el cas de col·laboracions amb professors externs o becaris ja que potser caldrà signar algun acord específic de cessió de drets. A nivell europeu, aquesta qüestió no està harmonitzada (ex. a Suècia i Itàlia, hi ha el que s'anomena "*professor's privilege*" – l'investigador és propietari dels resultats que genera, enlloc de ser-ho la institució. A Noruega –estat associat- els investigadors també tenen alguns privilegis). Cal mirar, doncs, la legislació de cada país.
- El cas dels subcontractistes també pot generar problemes de propietat que cal considerar.

### **Copropietat:**

- És la propietat compartida.
- Són aquells resultats generats per l'esforç comú de tots els socis i on no és possible distingir les aportacions específiques de cada participant.
- La CE estableix un règim de copropietat per defecte: el copropietari pot concedir llicències no exclusives a tercers sempre que ho notifiqui prèviament a la resta de copropietaris. No cal que els altres socis ho acceptin, només informant n'hi ha prou. Es preveu un compensació justa i raonable d'aquesta llicència a cada copropietari. Si aquesta clàusula (per defecte) no interessa, els socis en poden crear una altra.

Altres qüestions que cal tenir en compte quan tractem temes de copropietat de resultats:

- Com es tracten els perfeccionaments (quan no es generen nous resultats, sinó que els perfeccionaments són les millores a un *background* ja existent abans del projecte)?
- Cada propietari pot explotar els resultats comuns? En quines condicions?
- Com es gestiona la copropietat en el dia a dia?
- Com s'actua si algun soci infringeix alguna norma?

En aquests àmbits, l'acord de les parts és clau, perquè el règim per defecte establert per la CE diu molt poca cosa. En opinió de l'IPR-Helpdesk l'acord de consorci no és el millor lloc on regular la copropietat específica de cada resultat. La recomanació és concloure acords específics entre els copropietaris afectats.

### **Transferència de resultats:**

- Un soci pot transferir resultats a un tercer, però cal assegurar que el nou propietari respectarà els drets de la resta de socis (bàsicament es refereix als drets d'accés). Cal assegurar-se mitjançant un contracte que aquest tercer complirà les obligacions dels acords de subvenció que li pertocuen.
- Si es transfereix sempre a un mateix tercer, l'acord de subvenció reconeix que es pot renunciar al dret a ser informat d'aquesta cessió (que no vol dir que es renunciï al dret a oposar-se, com interpreten erròniament alguns acords de consorci). Els socis poden oposar-se a la transferència si veuen afectats els seus interessos legítims. La Comissió també es pot oposar a la transferència de propietat en alguns casos. Normalment la Comissió no acostuma a veure amb bons ulls la transferència de resultats a entitats de tercers països.

### c) Drets d'accés

- Els drets d'accés fan referència a la utilització dels resultats (el què) però no sobre el procés com hem aconseguit els resultats (el com).
- Els socis poden sol·licitar-los en dos casos:
  - a) Quan siguin necessaris per realitzar el projecte (pot ser sobre el *background* o sobre el *foreground*). Límit temporal: en principi duren el que dura el projecte.
  - b) Quan sigui necessari per a aprofitar o utilitzar els seus propis resultats (de nou, sobre el *background* o sobre el *foreground*). El límit temporal dels socis per sol·licitar l'ús dels resultats és en principi d'un any des de la finalització del projecte (és el que s'anomena *time to request*). Es pot decidir canviar aquest *time to request* per acord dels socis. Això no té res a veure amb la duració de la llicència d'ús que es concedeixi que vindrà definida pel propi acord de llicència.
- Els drets d'accés no inclouen en principi el dret a sublllicenciar mentre que el consorci no digui el contrari.
- La sol·licitud de drets d'accés s'ha de fer per escrit.
- Condicions econòmiques dels drets d'accés:

	<i>Background</i>	<i>Foreground</i>
Per a executar el projecte	Gratuïtament per defecte o en condicions econòmiques justes i raonables si s'acorda abans de signar l'acord de subvenció amb la CE.	Gratuït
Per a l'aprofitament del projecte	Gratuïtament o en condicions justes i raonables (sense límit temporal per a acordar-ho).	

#### **Llicències exclusives del *background* o el *foreground*:**

- Són possibles sempre i quan la resta de participants renunciïn per escrit als seus drets d'accés. La Comissió s'hi pot oposar en alguns casos, normalment quan es tracta d'entitats de tercers països (ara ja no cal notificar a la Comissió – hi ha una clàusula especial a la *Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects* que ho preveu (11.3)). Clàusula especial 36 d'aquesta guia: per a transferència de resultats entre socis de tercers països que participen sense finançament. Si s'inclou aquesta clàusula, la Comissió no ha de ser informada ni s'hi pot oposar.

#### **Drets d'accés a “*affiliates*”:**

- L'Annex II del *Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects* reconeix alguns drets d'accés per a l'ús de resultats a entitats ubicades a la unió europea o en països associats afiliades a un soci.
- La definició d'entitat afiliada varia segons les legislacions nacionals (empresa matriu, entitats subsidiàries o del mateix grup del soci, etc). Cal anar per tant amb compte amb la definició que se li dona en cada cas ja que aquestes entitats poden veure's afectades per aquests drets d'accés.

#### **Protecció, aprofitament i divulgació dels resultats<sup>3</sup>:**

- Si els resultats tenen una aplicació comercial o industrial, és obligatori que cada participant els protegeixi. Si un participant no vol protegir-los cal que transfereixi aquesta

<sup>3</sup> Recomanació: *Exchange value, negotiating technology, licensing agreements (a training manual)* llibre molt útil amb informació bàsica per entendre temes de transferència de tecnologia. Versió també en castellà. Disponible en Pdf a la web del WIPO:

[http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology\\_licensing.html](http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licensing.html)

protecció a un altre soci que si ho desitja fer. Si ningú està interessat en protegir el *foreground*, s'ha d'informar a la Comissió abans que les activitats de disseminació comencin. La Comissió podria aleshores protegir el *foreground* en nom propi.

- Els socis poden utilitzar els resultats per a futures recerques o per activitats comercials. Ho poden fer de manera conjunta o individual.
- Els socis han de divulgar dels resultats de la manera més ràpida possible tenint en compte la protecció i us dels resultats així com els interessos legítims del altres socis.
- Protegir i divulgar no són incompatibles, simplement s'ha de tenir en compte el *timings*. La protecció ha de primar per sobre de la divulgació.

**c) Confidencialitat:**

S'aplica una condició general de confidencialitat a tots els socis sobre l'intercanvi d'informació durant el període d'execució dels projecte. L'obligació de confidencialitat sol durar uns 3/5 anys després de la finalització del projecte. Aquesta extensió es determina per acord dels socis.

**e) Costos relacionats amb la propietat intel·lectual:**

Són elegibles? S'apliquen les mateixes normes que a qualsevol altre cost i anirien a la categoria d' "other costs". Es poden preveure en el pressupost del projecte. El *Finance Helpdesk* de la CE pot donar-nos més informació al respecte.

**f) Subcontractistes:**

El responsable del subcontractat davant la Comissió i els altres socis és sempre el soci que contracta. Un aspecte molt important a considerar és si cal fer una cessió dels drets d'explotació en favor del participant per part del subcontractista. És a dir, en alguns subcontractes cal pactar les condicions d'ús dels resultats. Exemple: una entitat contracta una consultora per realitzar unes guies i no s'ha esmentat res sobre l'IP al contractar. Si després el consultor vol utilitzar les guies de manera individual en principi ho pot fer. Les legislacions nacionals estableixen que l'IP és de qui genera la guia. Per tant, quan signem el contracte cal incloure una clàusula de cessió d'explotació o una llicència.

**g) Informes de justificació sobre propietat intel·lectual:**

Es tracta bàsicament del pla d'ús i disseminació de resultats tant a la fase de proposta com a la finalització del projecte. La pàgina web del cordis ([http://cordis.europa.eu/fp7/home\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html)) inclou una plantilla per a fer aquesta justificació.

**h) Recerca en benefici de les petites i mitjanes empreses (PIMEs) - programa Capacitats:**

La norma de propietat intel·lectual que regeix aquest tipus de projectes és diferent i la "transacció" és el document bàsic ([ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex3-sme\\_en.pdf](ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex3-sme_en.pdf)). Per defecte, la propietat intel·lectual pertany a la PIME mentre que els *RTD performers* (entitats que realitzen les activitats de recerca) no tenen drets sobre els resultats i se'ls paga per la feina realitzada en el projecte. Els socis poden modificar aquesta clàusula sota unes condicions concretes que s'estableixen en el document de transacció.

Encara que no existeix un model d'acord de consorci específic per a accions en benefici de les PIMEs, l'IPR-Helpdesk ha publicat una *checklist* sobre acord de consorci per aquest tipus d'accions.

#### **IV) Estratègia d'IP en projectes europeus**

L'estratègia de tractament de l'IP hauria de seguir la següent seqüència:

- 1) Assegurar la confidencialitat
- 2) Considerar la naturalesa dels resultats
- 3) Triar la millor opció de protecció d'IP dels resultats - propietat industrial (patent, secret industrial, etc.) / drets d'autor (*copyright*, etc).

Les decisions haurien de ser preses conjuntament pel consorci amb el consell d'un expert en propietat intel·lectual.

#### **V) L'acord de consorci:**

Tracta qüestions com:

- Organització interna del consorci.
- Repartiment de la contribució financera.
- Normes addicionals de disseminació, ús i drets d'accés
- Resolució de conflictes.
- etc.

▪ És un acord privat, fet per i pels participants. Per tant, pot incloure qualsevol aspecte que considerem rellevant. En ocasions pot ser recomanable primer fer un acord de consorci senzill i que es vagi ampliant i detallant a mida que avanci el projecte.

▪ No cal repetir les qüestions que ja s'aborden a l'acord de subvenció amb la CE.

▪ En els casos que és obligatori (mirar el que estableix la convocatòria), cal signar-lo abans de l'acord de subvenció. En molts ajuts Marie Curie (programa persones) no és obligatori.

▪ No hi ha un model oficial, però sí una *checklist* que ha publicat la Comissió Europea. A la pràctica, s'acaba treballant molt sovint amb models, però no hem d'oblidar que les clàusules dels models es poden canviar si no ens convencen o no s'adapten al nostre projecte.

▪ Hi ha casos en que hi pot haver un acord de consorci en dos o més idiomes. En aquest cas és necessari indicar quina versió idiomàtica preval, per evitar problemes d'interpretació.

▪ És convenient definir termes que no estan definits a l'acord de consorci (per exemple: *needed* vol dir "útil" o "essencial"?).

▪ Llei aplicable a l'acord de consorci: cada consorci és lliure d'establir la llei que vulgui, però per evitar problemes d'interpretació, s'aconsella posar la mateixa llei aplicable que a l'acord de subvenció (Bèlgica o Luxemburg).

▪ Tribunals als que se sotmet l'acord de consorci: és força habitual que es renunciï a anar als tribunals i es vagi a arbitratge, donat que qui decideix és un expert en la matèria. També és comú sotmetre's primer a mediació i si no funciona anar als tribunals.

#### **Models d'acord de consorci:**

L'IPR-Helpdesk en recull 4 a la seva web. Estan elaborats per organitzacions amb extensa experiència de participació en projectes europeus. Cal tenir clar que els consorcis assumeixen tota la responsabilitat per l'ús d'aquests models.

- [DESCA](#) – redactat per instituts de recerca i acadèmics.
- [EICTA](#) – Indústria TIC.
- [EUCAR](#) – Grans empreses de l'automòbil europees.
- [ASD](#) – Indústria aeroespacial europea

Aquests models tenen diferències importants entre ells, que cal conèixer quan se'n tria un. En general, els models DESCAs i l'ASD són semblants i són els més "conservadors" ja que són més restrictius en molts temes. La gran majoria d'acords de consorci d'universitats, centres de recerca i PIMEs segueixen el model DESCAs.

## Annex 1 – Exercici pràctic (IPR-Helpdesk)

Solucions al final (pot haver més d'una resposta):

### **1. Regarding the definition of background available to the project, a positive list is...**

- a) a list that defines the background that will not be made available for access rights
- b) a list that defines the background that will be made available for access rights, excluding all the rest
- c) a list that states that everything not included in it will be made available for access rights
- d) a list that details the economic conditions for access rights to participants' background and foreground

### **2. Participants have the joint ownership of the results...**

- a) only if they state so in their consortium agreement
- b) when they generate foreground by common efforts and their individual contributions cannot be ascertained
- c) whenever they decide to own the foreground jointly
- d) if the coordinator of the project so agrees with the European Commission

### **3. Generally speaking, “protection” of foreground means...**

- a) ensuring that all project works are carried out in the safest way
- b) ensuring that the foreground is safe for humans and environmental-friendly
- c) protection by intellectual property rights, such as patents
- d) protection of foreground by patents exclusively

### **4. When a participant wants to grant an exclusive licence to its background or foreground...**

- a) it shall first obtain a written statement by which the other participants waive their access rights to it
- b) such exclusive licences to foreground cannot be granted
- c) it shall simply inform the other parties of its intentions
- d) the European Commission might object to the granting of an exclusive licence to foreground

### **5. Before carrying out any dissemination activity participants shall...**

- a) consider the protection and use of foreground
- b) inform the European Commission
- c) consider the legitimate interests of the other participants
- d) inform the other participants

### **6. Use of foreground can be done...**

- a) in further research and/or commercial activities
- b) only when the foreground has been previously disseminated
- c) by participants alone or in cooperation with third parties
- d) only when all participants decide on a common strategy

### **7. Access rights shall be granted...**

- a) whenever necessary and following written request
- b) only if the granting participant is willing to grant them
- c) at the beginning of the project, once and for all
- d) by all the participants to the coordinator and the European Commission

**8. Access rights for use shall be granted...**

- a) always royalty-free to foreground, to background on fair and reasonable conditions
- b) royalty-free for both foreground and background
- c) on fair and reasonable conditions for both foreground and background
- d) royalty-free or on fair and reasonable conditions, depending on the agreement between participants

**9. According to the FP7 rules, certain entities affiliated to the participants...**

- a) do not have any access rights, unless participants so agree
- b) may enjoy access rights for the purposes of using foreground which is their property
- c) have the same access rights as participants
- d) have the same rights as participants, but always granted on fair and reasonable conditions

Solucions:

- 1. b)
- 2. b); c)
- 3. c)
- 4. a); d)
- 5. a);c);d)
- 6. a); c)
- 7. a)
- 8. d)
- 9. b)