



**Taller Nacional sobre el uso de las herramientas para la transferencia tecnológica**

# **Taxonomía de los Contratos de Transferencia de Tecnología: la experiencia de modelos internacionales**

*Profa. Dra. M. Elizabeth Ritter dos Santos*

*Directora de la Oficina de Transferencia de Tecnología*

*PUCRS, Brasil*

Lima, Peru, 25 y 26 de agosto de 2016.

# Resumen

- Consideraciones iniciales
- Contratos de transferencia de tecnología
- Contexto internacional
- Los CRADA - Cooperative Research and Development Agreement
- Acuerdos en el ámbito del Programa FP7 y Horizon 2020 de la Comunidad Europea
- Los Lambert Agreements
- Modelos de contratos elaborados por OMPI y la OEPM (España)
- Conclusiones

# Consideraciones iniciales

- La intensificación de las actividades de vinculación universidad-empresa y la disseminación de las prácticas de transferencia de tecnología han requerido:
  - establecimiento de políticas institucionales (PI y TT);
  - nuevos mecanismos de gestión;
  - definición de flujos y procedimientos;
  - uso de instrumentos jurídicos para formalizar relaciones;
  - mayor agilidad en los trámites internos de los documentos.

## Contratos de transferencia de tecnología

- Los contratos de transferencia de tecnología se constituyen en lo **único medio legal** para que una tecnología sea utilizada por terceros, sin cometer una infracción legal.
- La transferencia de tecnología es basada en el **principio de la oferta y demanda**: para transferir conocimiento/ tecnología es necesario que su detentor tenga el **control** sobre tal conocimiento y que de otro lado alguien desee adquirirlo, sea por un tiempo o definitivamente.
- El control es obtenido por **derechos de propiedad intelectual** y por eso, la capacidad de realizar transacciones basadas en tecnología deriva de la posibilidad de **licenciar** (permitir el uso) o **ceder** tales derechos, temporal o definitivamente.

- Transferir tecnología implica en una relación entre dos partes, que se formaliza por medio de un instrumento legal, en que ambas las partes desean hacer valer en el caso de incumplimiento.
- Por eso, es preciso que sea redactado de manera clara y precisa, para evitar diferentes interpretaciones o litigios, y que regule la relación entre las partes.
- Un contrato de transferencia de tecnología es un documento complejo, que contiene aspectos técnicos, económicos y comerciales, descritos en un lenguaje jurídica.
- **El contrato perfecto es aquel que nunca necesita ser citado!**

# Contexto internacional

- ▶ La mayor compatibilidad entre las políticas y prácticas de gestión en las ICTs dentro de un país **reduce los costos de transacción**, y ayuda a inducir una **armonización**, que facilita la **investigación cooperativa internacional** (OCDE, 2003).
- La adopción de modelos de convenios, contratos y otros instrumentos, en nivel nacional, visan **facilitar** los trámites y **agilizar** la firma de los documentos.
  - Ejemplos:
  - C.R.A.D.A – Cooperative Research and Development Agreements (EUA)
  - “Lamberts Agreements” (Reino Unido)
  - Acuerdos de la Comunidad Europea

# CRADA - Cooperative Research and Development Agreement

- Es un acuerdo escrito entre una empresa privada y una agencia gubernamental para la realización conjunta de un proyecto.
- Elaborado como resultado de legislaciones específicas de innovación tecnológica en los EUA:
  - **Stevenson-Wydler Technology Innovation Act**, de octubre de 1980, trata de cuestiones macro para la innovación, principalmente para la creación de un ambiente innovador en aquel país.
  - **Bayh-Dole Act** trae complementos para la aplicación práctica de los instrumentos de innovación, en lo que toca a las tecnologías (patentables o protegibles como los cultivos) que hayan sido generadas con la participación del gobierno americano.

# CRADA - Cooperative Research and Development Agreement

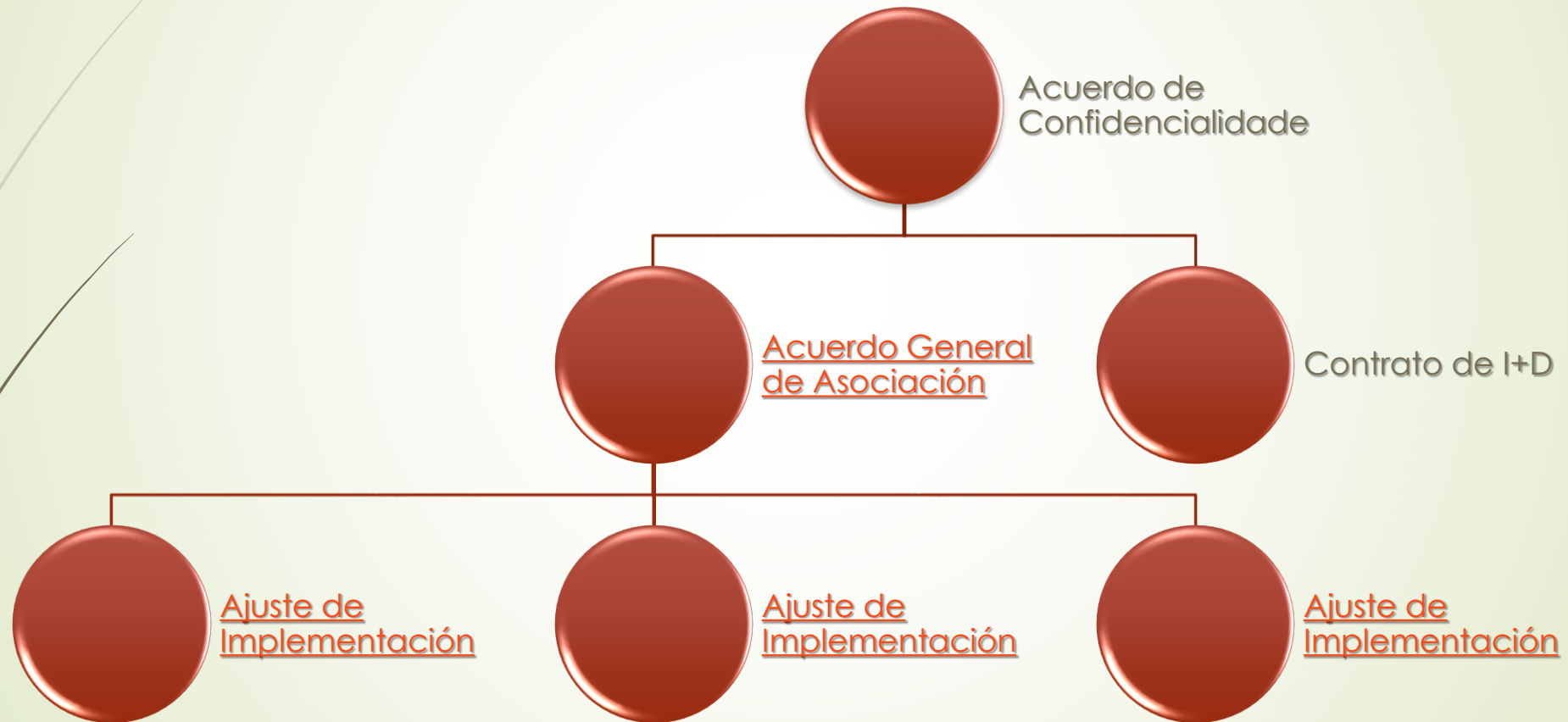
- Los CRADA fueron establecidos por lo Federal Technology Transfer Act of 1986 (Public Law 99-502 - Oct. 20, 1986) que trajo alteraciones en el Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 (Public Law 96-480, Oct. 21, 1980).
- A pesar de **no existir un modelo estándar de CRADA definido por la ley** es perceptible una cierta armonía entre el contenido de los CRADA aplicados por los diferentes institutos americanos.



# CRADA - Cooperative Research and Development Agreement

- Se constituye en una excelente herramienta de transferencia de tecnología;
- Permite a las partes optimizar sus recursos;
- Proporciona incentivos que pueden agilizar la comercialización de la tecnología;
- Protege cualquier Información propietaria traído por el socio;
- Permite a las partes mantener los resultados de investigación confidenciales hasta 5 años (Ley de Libertad de Información);
- Permite al gobierno y al socio compartir la PI resultante del esfuerzo conjunto;
- Permite a uno de los socios retener derechos exclusivos de una patente o licenciamiento.

# Cooperative Research and Development Agreements – CRADA



## Acuerdos en el ámbito del Programa FP7 y Horizon 2020 de la Comunidad Europea\*

- ▶ Las normativas de los programas europeos son presentadas en la forma de normas generales o guías específicas, en las cuales se incluyen reglas para la elaboración del Acuerdo de Coordinación.
- ▶ Estos Acuerdos disponen sobre los derechos y obligaciones de las instituciones involucradas en el proyecto, así como sobre la forma de protección y utilización de los conocimientos y tecnologías añadidos por cada una de las instituciones para la ejecución del proyecto.
- ▶ *“Checklist for a Coordination Agreement for Coordinated Calls FP7”*
- ▶ Definición de los “términos” que deben ser utilizados para la propiedad intelectual en las cláusulas del Acuerdo de Coordinación
  - ▶ Background – conocimiento previo de las partes, que debe ser registrado en el ámbito del proyecto
  - ▶ Sideground – resultados paralelos desarrollado por cada una de las partes, no relacionada al proyecto
  - ▶ Foreground – resultados derivados de las actividades conjuntas de investigación.

Fonte: Assimakopoulos, C.T., MCTI, 2013.

# Lambert Agreements

- Creados por el gobierno británico, los “Lambert Agreements” se constituyen en una **herramienta** para universidades y empresas que quieren desarrollar proyectos conjuntos.
- El objetivo de los modelos de acuerdo es **maximizar la Innovación**.
- El pilar de los 5 modelos de acuerdo de investigación cooperativa es que, por lo menos, un socio comercial debe tener el derecho de utilizar los resultados en una **base no-exclusiva** para promover el uso de los resultados y, por tanto, la Innovación.
- Estos modelos no fueron desarrollados con el objetivo de maximizar el retorno financiero para las universidades; el objetivo es **estimular la colaboración universidad-empresa** y el compartimiento del conocimiento.
- Ellos no representan una posición ideal para cualquier de las partes; dependiendo de las circunstancias ellos son diseñados para representar un **compromiso razonable y viable** para ambas las partes.

# Lamberts Agreements

- ▶ Hay un manual de orientación (Decision Guide) para ayudar en la elección de cual modelo de acuerdo debe ser adoptado (diferentes modelos para diferentes situaciones).
- ▶ Ese Manual fue preparado para apoyar el profesional en las negociaciones de los acuerdos de colaboración, a partir de preguntas y respuestas, que auxilian para determinar cual de los 5 modelos el negociador necesita, a partir de un conjunto de circunstancias.
- ▶ **Elementos-clave de los Lambert's:**
  - ▶ La titularidad y derechos de uso de los resultados del proyecto;
  - ▶ Contribuciones financieras y otras contribuciones hechas por el asociado comercial;
  - ▶ El uso de los resultados por la universidad, para fines académicos.
- ▶ Estos son los focos del manual de orientación y pueden ser aplicados a los acuerdos de consorcio.
- ▶ Considerando la posición del negociador en esas áreas puede ayudarlo a identificar cuales de los modelos utilizar como punto de partida.

# LA Toolkit

- El **“toolkit”** consiste de:
  - Un conjunto de 5 modelos de acuerdos de investigación cooperativa
  - 4 acuerdos (multilaterales) de consorcio
  - 1 manual de orientación
  - Documentos de orientación
- Los **objetivos** de las herramientas son:
  - Facilitar negociaciones entre colaboradores potenciales
  - Reducir el tiempo y el esfuerzo requerido para la firma de los acuerdos
  - Proveer ejemplos de buenas prácticas

Acuerdos de investigación cooperativa	Términos	Derechos de Propiedad Intelectual
<b>Acuerdo 1</b>	Socio tiene derechos no-exclusivos para usar en campos/territorios específicos; sin sublicencias.	Universidad
<b>Acuerdo 2</b>	Socio puede negociar una licencia complementar para algún o todos derechos de PI de la Universidad.	Universidad
<b>Acuerdo 3</b>	Socio puede negociar la cesión de algún derecho de PI de la Universidad.	Universidad
<b>Acuerdo 4</b>	Universidad tiene el derecho de usar para fines no-comerciales.	Socio
<b>Acuerdo 5</b>	Investigación contratada: ninguna publicación por la universidad sin el permiso del socio.	Socio

# Modelos de contratos elaborados por OMPI y la OEPM (España)

- La Transferencia de Tecnología suele ser **formalizada por medio de relaciones contractuales** en las que hay que tener en cuenta las especiales características de la transmisión de conocimiento.
- Esto hace que el transmisor de la información o del conocimiento deba tomar las máximas precauciones para evitar situaciones complicadas en el futuro y por tanto, los contratos que regulen la Transferencia de Tecnología deben plantearse con mucho detenimiento para tener en cuenta todas las posibles **consecuencias jurídicas y económicas**.
- En este contexto, se ha creado un **grupo de trabajo multidisciplinar** coordinado por la Oficina Española de Patentes y Marcas y con el apoyo de la OMPI, encargado de elaborar los **modelos de los distintos tipos de contrato**.
- Este grupo de trabajo está constituido por representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).



- ▶ Los primeros modelos finalizados son el “**Acuerdo de confidencialidad**” y el “**Acuerdo de Transferencia de Material**” con sus correspondientes **guías de utilización** y en versiones española e inglesa.
- ▶ En la secuencia, seguirán otros que intentarán cubrir todos los aspectos relacionados con la Transferencia de Tecnología.
- ▶ Las instituciones que han participado en la elaboración de estos modelos no asumen responsabilidad alguna por la utilización de los mismos. Se recomienda que quien desee utilizar estos modelos debería contar además con asesoramiento legal especializado para su redacción definitiva o adaptación.
- ▶ En el sitio web de la OEPM se encuentran los modelos y una guía de utilización.
- ▶ [http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/transferencia\\_de\\_tecnologia/Modelos\\_de\\_Contratos/index.html](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html)

# Guía de utilización sobre los acuerdos de confidencialidad

Esta guía se compone de los siguientes apartados:

1.- ¿Por qué firmar un Acuerdo de Confidencialidad?

2.- Puntos a tener en cuenta al redactar un Acuerdo de Confidencialidad.

3.- Comentarios al modelo de Acuerdo de Confidencialidad propuesto.

# Guía de utilización para el uso de un acuerdo de transferencia de material

Esta guía se compone de los siguientes apartados:

1.- ¿Por qué firmar un Acuerdo de Transferencia de Material?

2.- Puntos a tener en cuenta al redactar un Acuerdo de Transferencia de Material.

[http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/transferencia\\_de\\_tecnologia/Modelos\\_de\\_Contratos/index.html](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html)

# Conclusiones

- No hay duda de que los modelos de contratos “estándar” son útiles y pueden ser usados
- Sin embargo, para adecuarlos a distintos contextos, algunos ajustes necesitan ser hechos.
- En el caso de Brasil, por ejemplo, un obstáculo es los distintos modelos de universidades – públicas federales y regionales, universidades privadas sin y con fines de lucro.
- El núcleo central de los acuerdos es el mismo, pero la base legal es distinta para cada tipo de institución.
- Por cierto, si quisiéramos adoptar los modelos necesitaríamos tener más que 5 modelos para lidiar con esos diferentes tipos de instituciones.
- Algunas dificultades adicionales:
- La copropiedad de la PI no es una práctica común en las congéneres internacionales;
- Necesario estandarizar las reglas de foro y arbitraje.
- La falta de modelos nacionales dificulta la armonización con instituciones congéneres internacionales.

# Obrigada!

[elizabeth.ritter@pucrs.br](mailto:elizabeth.ritter@pucrs.br)

[ett@pucrs.br](mailto:ett@pucrs.br)

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 99-A, Sala 212

Porto Alegre – RS

+ 55 (51) 3320-3907