

Esta Guía, y el correspondiente modelo de contrato para proyectos de I+D, es el resultado de la actividad desarrollada por un Grupo de Trabajo constituido a tal efecto y del que forman parte representantes de las siguientes instituciones: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En particular han participado en este trabajo:

Angel Caballero y Javier Maira. Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (CSIC)

Javier Fernández-Lasquetty (LES)

M^a Luisa Delgado y Gemma Cañas. S.G. de Transferencia de Tecnología (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)

Luis Gimeno, Joaquín González, Patricia G^a-Escudero y Pedro Cartagena (OEPM)

Ignacio de Castro. Centro Arbitraje y Mediación (OMPI)



“Las instituciones que han participado en la elaboración de este modelo de acuerdo no asumen responsabilidad alguna por la utilización del mismo. Quien desee utilizar este modelo de acuerdo debería contar con asesoramiento legal especializado para su la redacción definitiva o adaptación.”

GUÍA DEL MODELO DE CONTRATO PARA PROYECTOS DE I+D

La presente guía tiene como finalidad abordar las cuestiones fundamentales de un Contrato de I+D para ayudar así a las partes en la elaboración y firma de un contrato de este tipo a partir de los modelos propuestos.

Código de colores del contrato:

- Azul - texto explicativo para elegir la opción que requiera el contrato, a eliminar antes de enviárselo a la empresa.
- Verde – texto a elegir entre dos opciones. Habrá que borrar una de ellas y dejar la otra cambiándole de color
- Rojo – partes del texto a completar por las Partes

Esta guía se compone de los siguientes apartados:

1.- ¿Cómo puedo distinguir si el contrato que voy a preparar es un contrato de I+D o de Apoyo Tecnológico?

2.- ¿Cuáles son los temas claves de un contrato de I+D?

3.- ¿Quién es el titular de los resultados del contrato de I+D?

Comentarios sobre cotitularidad de patentes

¿Pueden los pagos de un contrato estar vinculados al éxito de los resultados obtenidos?

1.- ¿Cómo puedo distinguir si el contrato que voy a preparar es un contrato de I+D o de Apoyo Tecnológico?

Un contrato de I+D da lugar a conocimientos que pueden generar nuevos productos o procedimientos, así como títulos de propiedad industrial (patentes, secreto industrial, software, etc.).

Un contrato de Apoyo Tecnológico no genera conocimientos comercializables por sí mismos. Ejemplos de contratos de Apoyo Tecnológico: preparación de un material conocido por procedimientos ya conocidos, análisis de muestras, etc.

2.- ¿Cuáles son los temas clave de un contrato de I+D?

Son muchos los aspectos a considerar al establecer una relación entre partes para el desarrollo de un proyecto de I+D, pero las cuestiones básicas a considerar son las siguientes:

Identificar con qué activos tecnológicos (patentes, know how, software, etc.) o de otro tipo (instalaciones y equipos, personal cualificado, etc) cuentan las partes antes del contrato, que vayan a poner de una u otra manera al servicio del proyecto. También ha de tenerse en cuenta la aportación económica de cada una de las partes, ya sea directa, ya indirecta a través de las ayudas o créditos públicos que cada parte obtiene y aporta al proyecto.

Cómo se va a desarrollar el proyecto, qué tareas va a asumir cada parte, qué valor tiene cada una y cuál es el cronograma para el desarrollo de las actividades

Normalmente el Acuerdo limita el uso de la Información Confidencial, tanto en relación con las personas que van a tener acceso a la misma, como el uso que se va a hacer de ella. Por lo tanto, es importante precisar estos límites.

Cómo se van a explotar los resultados y como se van a repartir los gastos y beneficios de dicha explotación.

También es importante que las partes controlen el desarrollo del proyecto y dejen constancia de su avance (mediante actas de reuniones, informes de situación u otros documentos similares), lo cual les permitirá determinar el grado de cumplimiento de cada parte y tomar las decisiones adecuadas hasta su culminación.

3.- ¿Quién es el titular de los resultados del contrato de I+D?

En el punto anterior hemos visto como la aportación de cada parte es importante y determina cual va a ser la titularidad de los resultados. Por lo demás, pueden darse diversas situaciones en un contrato en el que una empresa colabora con un centro de investigación para desarrollar un proyecto de I+D:

Si se considera que la empresa financia el contrato a precio de mercado y el proyecto es una línea de investigación de la empresa, la titularidad puede ser de la empresa. Precio de mercado significa que la empresa cubre costes reales del proyecto, incluyendo los gastos de personal de plantilla, más un beneficio a determinar.

En otros casos la titularidad habrá que negociarla con la empresa en base a la aportación de cada una de las partes.

Habrà que tenerse en cuenta si la actividad del centro de investigación en el contrato se va a financiar totalmente con fondos públicos (Ejemplo: programas financiados por el Ministerio de Economía Industria y Competitividad, CDTI, UE) y si los fondos son reembolsables (crédito).

En el caso de que un contrato financiado por una empresa trate de optimizar una tecnología patentada por un centro de investigación, los resultados y la titularidad de los derechos de propiedad industrial de dicho contrato deben ser del centro de investigación, mientras que la empresa, en base a los recursos aportados, adquirirá una opción preferente de licencia sobre los mismos.

Por último, ha de tenerse en cuenta que determinados activos inmateriales (patentes y otros) requieren de una inversión importante para su extensión territorial, mantenimiento y defensa. Las partes deberán tener este hecho en consideración a la hora de negociar las condiciones económicas del contrato previstas en la cláusula decimotercera del modelo propuesto.

En caso de que la titularidad de los resultados del proyecto sea compartida, es conveniente que se pacte el contenido del contrato de cotitularidad y explotación de derechos al mismo tiempo que el presente contrato para evitar problemas en la solicitud de derechos de Propiedad Industrial.

4.- Comentarios sobre cotitularidad de patentes

El contrato contempla la posibilidad de que las partes ostenten una titularidad compartida de la patente o patentes que se generen dentro del proyecto. Esta titularidad compartida, que tiene que hacerse constar en la solicitud y posterior registro de la patente, lleva consigo la creación de una comunidad de bienes sobre la misma.

Las Partes habrán de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Patentes y 392 y siguientes del Código Civil. Si no se pacta nada, cualquiera de los cotitulares puede explotar la patente de manera independiente, lo cual en principio es una situación no deseable. También puede pedir la división de la patente en cualquier momento, lo que significa su venta en pública subasta y división del precio según el porcentaje de cotitularidad, lo que normalmente se considera una situación también indeseable. Por eso se recomienda que las partes establezcan claramente los términos y condiciones de la explotación conjunta. En cuanto a la duración de la comunidad de bienes, el artículo 400 del Código Civil establece una duración máxima de 10 años, lo cual no se adapta a las patentes, cuya duración es mayor. Deben considerarse por tanto todas estas circunstancias a la hora de determinar la duración de la comunidad de bienes sobre la patente.

Si se desea mantener la comunidad de bienes por todo el tiempo de duración de la patente se sugiere la inclusión de una cláusula del siguiente tenor: “Las partes consideran que es de interés para ambas la explotación conjunta de la(s) patente(s) que resulten de la colaboración establecida por virtud del presente contrato. Por ello acuerdan expresamente mantener el proindiviso sobre la patente(s) durante toda la vida de la misma. Si esta estipulación fuera declarada inválida, las partes acuerdan que el tiempo de indivisión será de diez años, con el compromiso de su prórroga hasta que la patente(s) entren en dominio público, según sea admisible por la Ley”

Por tanto, debe regularse con detalle las condiciones para dicha explotación y gestión de la patente teniendo en cuenta entre otras las siguientes cuestiones:

A) Gastos

En general, las patentes comportan gastos de registro, mantenimiento y defensa. Los gastos de registro alcanzan no solamente los de su registro en España sino también su extensión internacional. Ha de tenerse en cuenta que el registro de una patente europea o en determinadas jurisdicciones (Estados Unidos, Japón, China...) suponen una oportunidad de explotación en mercados interesantes pero comportan también gastos elevados.

Una vez que se obtienen los registros en los distintos países es necesario abonar tasas de mantenimiento, que serán mayores cuanto mayor sea el número de países a los que se haya extendido la patente y cuantos más sean los años en los que se quiera tener la protección.

Finalmente nos encontramos con los gastos de defensa. El titular de la patente podrá ejercitar acciones judiciales contra todos aquellos que pretendan usurpar sus derechos, si quiere mantener vigente la exclusiva que le es concedida por la patente.

B) Responsabilidad frente a terceros

Otra cuestión a tener en cuenta es la de la responsabilidad frente a terceros. En efecto, un tercero que se vea afectado por la patente puede instar una acción de nulidad, e incluso dirigir una acción de infracción contra el titular de la patente en determinadas circunstancias. Debe pactarse por tanto quién se hará responsable de afrontar dichas acciones contra el titular de la patente.

Pero hay que advertir que, sin perjuicio de lo que se haya pactado entre los cotitulares, el tercero que dirija la acción no está vinculado por ese pacto y puede (y debe) dirigir su acción contra todos los titulares de la patente sin que por tanto se le puedan oponer los pactos concluidos entre los cotitulares. Esta cuestión puede ser de importancia, en el caso de que uno de los cotitulares tenga una mayor solvencia económica que el otro, ya que los pactos alcanzados pueden resultar ineficaces si uno de los titulares asume dichas responsabilidades pero no tiene capacidad económica para afrontar las que se deduzcan de la acción judicial interpuesta por el tercero.

5.- ¿Pueden los pagos de un contrato estar vinculados al éxito de los resultados obtenidos?

Como en todo contrato, el pago de las cantidades comprometidas está vinculado al cumplimiento de las obligaciones que se asumen en el plan de trabajo pactado. Ahora bien, esto no se puede confundir con una obligación de éxito en el trabajo encomendado. Ya sea un contrato de apoyo tecnológico o de I+D, el cumplimiento del plan de trabajo es lo comprometido, tenga éste un resultado positivo o no. Si un estudio no arroja las conclusiones que se esperaban, si un trabajo de investigación no da la solución que se buscaba, no se puede por ello negar el pago de la cantidad comprometida.

Las actividades de I+D son una inversión que comportan un riesgo que debe ser asumido por aquellos que participan en el proyecto y no puede ser trasladado a quien ha hecho lo que le ha sido encomendado, sea cual sea el resultado.