

# GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL



Madrid, 28 y 29 de Noviembre de 2018

14 POINTS CE  
PENDING



**Redtransfer**  
asociación de profesionales  
de transferencia, innovación  
y gestión de la investigación

PONS

ESCUELA DE  
NEGOCIOS

**innoprac** > innovation  
practitioners



## **PROGRAMA**

# **Gestión estratégica y operativa de activos de propiedad industrial e intelectual.**

## **OBJETIVO GENERAL**

La eficiente gestión de la propiedad industrial e intelectual juega un papel clave en el proceso de transferencia de tecnología. De hecho, cláusulas relativas a la propiedad industrial están presentes en prácticamente todos los acuerdos que regulan dicho proceso. Por ello, es importante que los gestores de I+D+i y desarrolladores de negocio tengan un conocimiento práctico de herramientas y técnicas útiles para la gestión del IPR en las diversas situaciones en las que éste aparece como un elemento estratégico.

El presente curso profundiza en aspectos como el de la gestión de la propiedad de los resultados de I+D+i en el marco de acuerdos de licencia, aportando pautas útiles para la negociación y gestión de los royalties, al mismo tiempo que pone en valor instrumentos relativamente poco considerados en las prácticas de transferencia de los organismos de investigación, como es el caso del secreto industrial.

Otros ámbitos de la gestión del IPR abordados se contextualizan en la cada vez es más habitual colaboración entre universidades, centros públicos de investigación y empresas en proyectos de investigación conjuntos, con temas de interés práctico como el régimen de copropiedad de los resultados generados y su regulación con garantías en acuerdos de I+D colaborativa.

El programa se completa con una conferencia final sobre las implicaciones estratégicas de la entrada en vigor de la nueva legislación en materia de patentes en el sistema nacional de innovación.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de:

- Implementar estrategias de transferencia basadas en las ventajas que ofrece el secreto industrial como instrumento de protección.
- Analizar y negociar las cláusulas de propiedad industrial de los contratos comúnmente empleados en los proyectos de I+D+i colaborativa, así como en los procesos de transferencia de conocimiento.

- Conocer las normas que regulan la cotitularidad de los resultados de un proyecto colaborativo y negociar adecuadamente los acuerdos con terceros.
- Manejar técnicas de negociación y gestión de los royalties que permitan la correcta puesta en valor del conocimiento transferido.
- Gestionar adecuadamente las cláusulas más conflictivas en el marco de acuerdos de licencia.
- Conocer métodos de cálculo de royalties aplicables a contratos de transferencia utilizables por los organismos de investigación.
- Conocer las implicaciones en la gestión del IPR de empresas y organismos de I+D de la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes.

### **ALUMNADO OBJETIVO**

El curso está dirigido fundamentalmente a gestores de I+D+i en universidades, organismos públicos de investigación, centros de investigación sanitaria, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, así como desarrolladores de negocio, personal de gestión de I+D+i en empresas, investigadores, etc.

Número de alumnos: 30.

### **METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN**

Combina el razonamiento deductivo para las partes teóricas (clases magistrales) junto con el inductivo para las prácticas, que estarán basadas en la resolución de casos adaptados de la realidad. Los casos serán resueltos de forma individual y colectiva con ayuda del profesorado.

### **EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE**

Dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la parte presencial del curso, el alumno responderá y entregará un TEST DE APROVECHAMIENTO, que será la base de su evaluación (opcional). Dicho test se centrará en los principales conceptos abordados durante el curso. Además, se valorará la implicación del alumno en las dinámicas del trabajo grupal.

### **DURACIÓN**

El curso tendrá una duración total de 15 horas: 14 presenciales y 1 por la realización del test de aprovechamiento.

### **CERTIFICACIÓN**

A la finalización del curso, se entregará un CERTIFICADO DE ASISTENCIA a los alumnos que hayan cubierto el 90% de las horas presenciales programadas.

A los alumnos que hayan superado el test de aprovechamiento se les emitirá un CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO, en el que se indicará la calificación obtenida en el mismo.

El certificado de asistencia acreditará la obtención de **14 puntos CE** (Continuing Education) computables para la obtención del reconocimiento Registered Technology Transfer Professional (RTTP), otorgado por la Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP).

- Más información en: <http://attp.info/>



## **MATERIALES**

Se entregará al alumno un pen-drive con la siguiente documentación:

- Presentaciones de cada módulo.
- Manual del alumno, que recoge los contenidos abordados en cada uno de los módulos programados en el curso para su consulta y revisión, así como referencias para la ampliación de su estudio.
- Casos prácticos.

Las presentaciones se remitirán además al alumno en formato pdf con antelación a la celebración del curso, siempre que resulte factible atendiendo a criterios metodológicos relacionados con la impartición de los contenidos.

Otro material: carpeta, programa, ficha del curso, papel y bolígrafo.

## **ESTRUCTURA DEL CURSO**

### **Módulo 1.- Secretos empresariales**

- 1.1. Secreto comercial/secreto industrial/secreto empresarial
- 1.2. Marco normativa
- 1.3. Características del secreto
- 1.4. Medidas de protección
- 1.5. Ventajas de la protección mediante secreto
- 1.6. Inconvenientes de la protección mediante secreto
- 1.7. Cuándo y por qué es recomendable la protección mediante secreto
- 1.8. Casos de éxito

Duración: 4 horas  
Formadora: Paloma Arribas (Pons IP)

### **Módulo 2.- Negociación y gestión eficaz del IPR en acuerdos de consorcio**

- 2.1. Introducción: diseño de una estrategia ex ante
- 2.2. Normas aplicables a los Acuerdos de Consorcio
- 2.3. El Acuerdo de Consorcio
- 2.4. Propiedad y protección de los Resultados
- 2.5. Explotación y publicación de los Resultados
- 2.6. Transmisión de los Resultados de investigación
- 2.7. Background
- 2.8. Derechos de acceso

Duración: 3 horas  
Formador: Ana Acebrón (Universidad Carlos III de Madrid)

### **Módulo 3.- Cotitularidad de resultados**

- 3.1. Cotitularidad en función del tipo de resultado.
  - 3.1.1. Patentes. Regulación en España y otros países
  - 3.1.2. Secretos industriales; Creaciones de propiedad intelectual
- 3.2. Cuestiones a tener en los acuerdos de colaboración para la investigación conjunta.
- 3.3. Acuerdos de cotitularidad. Contenido
- 3.4. Reglas a seguir cuando el resultado en cotitularidad se obtiene en el marco de un proyecto financiado con fondos públicos.

Duración: 2,5 horas  
Formadora: Amaya Mallea (Pons IP)

### **Módulo 4.- Las regalías del IPR objeto de licencia**

- 4.1. Marco legal
- 4.2. El proceso de licencia
  - 4.2.1. Valorización
  - 4.2.2. Cálculo de regalías
  - 4.2.3. Negociación
- 4.3. El acuerdo de licencia
  - 4.3.1. Revisión del clausulado
  - 4.3.2. Cláusulas conflictivas

Duración: 3,5 horas  
Formadora: Susana Torrente (Universidad de Santiago de Compostela)

**CONFERENCIA.- “Seguimiento de la implementación de la nueva Ley de Patentes”**

Duración: 1 horas

Ponente: María José de Concepción (Oficina Española de Patentes y Marcas)

**PROGRAMACIÓN**

HORA	MIÉRCOLES 28	HORA	JUEVES 29
9:45	Bienvenida y Presentación	9:00	MÓDULO 3: COTITULARIDAD
10:00	MÓDULO 1: SECRETOS EMPRESARIALES (parte A)	11:30	Pausa café
12:00	Pausa	12:00	MÓDULO 4: REGALÍAS
12:15	MÓDULO 2: ACUERDOS DE CONSORCIO	14:00	Almuerzo
14:15	Almuerzo	15:30	MÓDULO 4: REGALÍAS
15:45	MÓDULO 2: ACUERDOS DE CONSORCIO	17:00	CONFERENCIA
16:45	MÓDULO 1: SECRETOS EMPRESARIALES (parte B)	18:00	
17:45	Pausa		
18:00	MÓDULO 1: SECRETOS EMPRESARIALES (parte B)		
19:00			

## PROFESORADO



### **Amaya Mallea**

Directora del área de Consultoría Legal en I+D+i en PONS IP. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Máster en Propiedad Intelectual por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Curso experto en Propiedad Industrial e Intelectual por la WIPO Worldwide Academy.

Con una experiencia profesional de 16 años, antes de incorporarse a PONS IP en 2005, trabajó en la asesoría jurídica de una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual y en dos Despachos Internacionales con sede en Madrid. Durante su trayectoria profesional ha llevado la dirección letrada de procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual, propiedad industrial y otras conexas, y prestado asesoramiento jurídico en esas materias a empresas de biotecnología e ingeniería, Universidades, Organismos Públicos de Investigación o Institutos de Investigación Biomédica.

Es coordinadora y profesora del Máster en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías organizado por la Universidad Rey Juan Carlos. Ponente habitual en cursos y seminarios sobre propiedad industrial, intelectual y transferencia de tecnología organizados, entre otros muchos, por Universidades, centros de estudio, Institutos de Investigación Biomédica, Colegios Profesionales o Cámaras de Comercio.



### **Ana Acebrón**

Responsable del Área de internacionalización de la UC3M. Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, cuenta con una experiencia dilatada en la revisión y redacción de contratos y convenios de investigación y transferencia, así como en el asesoramiento legal para la protección de los resultados obtenidos, materia en la que además ha especializado su formación a través de un Master Oficial de Investigación en Derecho Privado y un Master Privado en Propiedad Intelectual.

Desde el año 2007 hasta el año 2013 ha sido Subdirectora del Servicio de Investigación de la OTRI de Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente lidera, en esta Universidad, el Área de Internacionalización desde la que se impulsa la mejor a continúa de todos los procesos asociados a la internacionalización de la Universidad, mediante la participación en redes internacionales de investigación y educación superior y la organización de eventos transnacionales para el aumento y la mejora de la movilidad de los estudiantes y el personal de la Universidad.

Ha participado en numerosos cursos y conferencias relacionados con la gestión de la investigación, la protección de los resultados y su transferencia.



### **Paloma Arribas**



Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. cursó parte de sus estudios en la Universidad La Sapienza de Roma.

Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la propiedad industrial, intelectual y las nuevas tecnologías. Comenzó su carrera en 2003 y cuenta con gran experiencia en materia de comercio electrónico, privacidad y protección de datos, así como en la protección de activos intangibles. Entre las tareas que desempeña en PONS IP se encuentra la asesoría para la protección de resultados de proyectos de investigación y la transferencia de tecnología, redacción de contratos de licencia, cesión de derechos, contratos de confidencialidad, protocolos de secretos industriales. Participa en proyectos de consultoría para la implantación de sistemas de gestión de activos inmateriales en grandes empresas. Colabora escribiendo artículos en medios especializados y es ponente habitual en Másteres y Cursos de su especialidad. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

### **Susana Torrente**



Técnico Superior de Gestión en el Área de Valorización, Transferencia e Emprendimiento de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Doctora en Química Orgánica. Estudios de Postgrado en Patentes, Marcas, Derechos de Autor y Competencia (IDIUS). Aprobado parcialmente el examen para ser agente de patentes europeas (Papers A y B de EQE). Experiencia en el desarrollo de principios activos y elaboración de informes de patentes en Gadea Pharmaceutical Group. Imparte diversos seminarios sobre la protección de las invenciones químico-farmacéuticas y biotecnológicas en másteres universitarios de química y biotecnología en la USC. Asiste regularmente a seminarios de actualización en materia de patentes.

### **María José de Concepción**



Licenciada en Ciencias Biológicas y diplomada en Ciencias de Formación del Profesorado por la UCM, inició su actividad profesional como profesora de Instituto de enseñanza secundaria. Desde el año 2001 es funcionaria de carrera de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) donde ha trabajado como Examinadora de Patentes Químicas hasta el año 2008. A partir de esta fecha ha trabajado en el Área de Difusión, Comunicación y Relación con la Empresa de la Unidad de Apoyo como Jefe de Servicio de Comunicación de dicha Unidad. Actualmente es Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica.

Es ponente habitual en jornadas, seminarios y cursos de PI, así como colaboradora en la elaboración de módulos de aprendizaje en esta materia y en la gestión de programas de estrategia a nivel nacional e internacional. Participa activamente en el Programa de Cooperación Iberoamericana como miembro del Comité de Información Tecnológica.





## INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a través del formulario web disponible en la página web de RedTransfer ([www.redtransfer.org](http://www.redtransfer.org)).

El precio de la inscripción en cada curso es:

	Inscripción temprana	Inscripción no temprana
<b>Inscripción completa</b>	437,00 €	460,00 €
<b>Inscripción a miembros de RedTransfer</b>	345,00 €	368,00 €
<b>Inscripción a miembros del Consejo Académico y Red OTRI*</b>	391,00 €	414,00 €

\*Fundaciones del Consejo de Fundaciones por la Ciencia, ITEMAS, FEDIT, APTE, REGIC y Red OTRI.

*Inscripción temprana hasta 16 de Noviembre.*

*Inscripción no temprana hasta 23 de Noviembre.*

- El precio incluye materiales, cafés y almuerzo.
- En el caso de los no asociados a Redtransfer, con la inscripción se ofrece, el alta como miembro de RedTransfer gratuita durante 2016.
- El pago de la inscripción se realizará a través de la tienda on-line de RedTransfer o mediante transferencia a la cuenta ES86 0049 1736 7222 1002 9252, abierta en el Banco de Santander a nombre de la Asociación de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación, RedTransfer. El justificante de la transferencia deberá enviarse a la dirección [soporte@redtransfer.org](mailto:soporte@redtransfer.org).
- Se podrán cancelar inscripciones hasta el 23 de Noviembre, con devolución del 60% del precio de la inscripción (excepto gastos bancarios). La no presentación del alumno al curso no llevará consigo devolución.
- RedTransfer y Pons Escuela de Negocios se reservan el derecho de cancelación del curso si no se alcanzara un número mínimo de inscripciones.