

LICENCIAS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Madrid, 29 y 30 de noviembre de 2017

formación
para gestores de I+D+i



iniciativa de

PONS

ESCUELA DE
NEGOCIOS



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

colaboran



CRUE

RedOTRI
Universidades



FECYT

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA



ítemas isciiii

Regic



Fedit
Centros Tecnológicos de España

PROGRAMA *preliminar*

Licencias de derechos de propiedad industrial e intelectual

OBJETIVO GENERAL

Las licencias sobre los derechos del IPR son un potente instrumento de transferencia de conocimiento y tecnología que, pese a ser cada vez más considerado por los diversos agentes de nuestro sistema nacional de innovación, presenta un pobre impacto en términos de retornos económicos para las entidades generadoras de I+D, especialmente si se compara con otras vías de interacción con el sistema productivo, como son los proyectos colaborativos o los contratos de prestación de servicios.

Al mismo tiempo, puede afirmarse que los esfuerzos realizados en los últimos años por los diferentes actores del sistema para mejorar sus prácticas y estrategias en la protección del conocimiento generado, no han bastado por sí solos para mejorar la explotación y el aprovechamiento social del mismo.

Así, el presente curso pretende abordar aquellos aspectos que permitirán a un gestor de innovación conectar ambas etapas del proceso de transferencia, desarrollando actuaciones que mejoren la negociación de un contrato de licencias, el diseño de su clausulado y la fluidez de las relaciones con los licenciarios para asegurar un retorno económico justo, aplicado todo ello a una amplia variedad de acuerdos en función del tipo de protección aplicable.

El curso se estructura en base a clases magistrales combinadas con la resolución de casos prácticos ilustrativos de las diferentes problemática a bordadas, impartidas por profesionales con experiencia y activos en cada una de las materias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de:

- Conocer y aplicar alternativas o recursos con carácter previo al contrato de licencia (acuerdo de confidencialidad, cartas de intenciones...).
- Controlar los elementos clave del marco jurídico aplicable a los contratos de transferencia.
- Diseñar un clausulado básico y útil para los diferentes tipos de contrato de licencia.

- Conocer y aplicar las características esenciales de un contrato de licencia de propiedad industrial.
- Manejar los aspectos clave de un contrato de cesión de propiedad industrial.
- Consolidar y manejar las cuestiones teóricas y prácticas relativas a la transmisión de los derechos de propiedad intelectual.
- Profundizar en las normas que regulan la cotitularidad de los resultados de un proyecto colaborativo que permitan mejoras en la negociación de los acuerdos con terceros.
- Manejar técnicas de negociación adecuadas a diferentes circunstancias, que permitan asegurar una correcta puesta en valor del conocimiento transferido y la obtención de retornos.
- Gestionar adecuadamente las cláusulas más conflictivas relacionadas con el seguimiento de obligaciones, incluido el mantenimiento, la comunicación entre las partes y los incumplimientos.
- Implementar actuaciones eficaces para la evaluación y cobro de regalías.

ALUMNADO OBJETIVO

Curso de nivel intermedio dirigido fundamentalmente a gestores de I+D+i en centros de investigación, universidades, hospitales, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y parques científicos y tecnológicos, así como desarrolladores de negocio, personal de gestión de I+D+i en empresas, investigadores, etc.

Número de alumnos: 28.

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 colectiva en grupos de entre 4 y 5 alumnos.

DURACIÓN

El curso tendrá una duración total de 14 horas.

ESTRUCTURA DEL CURSO

Módulo 1.- Acuerdos de licencia de software.

- 1.1. Licencias de uso.
- 1.2. *Software as a Service (SaaS)*.
- 1.3. Licencias de distribución.
- 1.4. Caso práctico.

Duración: 3,5 horas

Formadora: Cristina Alemany (Universitat Politècnica de València)

Módulo 2.- Licencias de patente y Know-how. Contratación de contenidos de propiedad Intelectual.

- 1.1. Qué se entiende por transferencia de tecnología. Derechos asociados.
- 1.2. Aspectos previos a la transferencia: contrato de confidencialidad, carta de intenciones, *due diligence*.
- 1.3. Licencias de patentes. Aspectos a tener en cuenta. Clausulado.
- 1.4. Know-how y secreto empresarial. Licencias de Know-how. Clausulado.
- 1.5. Adquisición de derechos de propiedad intelectual. Elementos a tener en cuenta en función del tipo de obra que quiere explotarse.

Duración: 4 horas

Formadora: Amaya Mallea (PONS IP)

Módulo 3.- El proceso de negociación de una licencia.

- 3.1. Pasos intermedios: NDA, MTA, opciones de licencia.
- 3.2. Negociación de patentes en cotitularidad.
- 3.3. Negociación cuando se trata de una spin-off.
- 3.4. Gestión de regalías.

Duración: 3 horas

Formador: Javier Etxabe (CSIC)

Módulo 4.- Seguimiento de contratos de licencia.

- 4.1. Cláusulas contractuales a destacar. Su especial incidencia en el seguimiento de las obligaciones de las partes:
 - 4.1.1. Mantenimiento de la Propiedad Industrial.
 - 4.1.2. Comunicación entre las partes: Informes de Desarrollo y Comercial, Informes de regalías, por ventas o asociadas a hitos, sublicencias., etc.
 - 4.1.3. Seguimiento adicional en el caso de EBTs de la entidad licenciante.
- 4.2 Incumplimiento de las partes y consecuencias
- 4.3 Gestión de los ingresos y cobros por regalías.

Duración: 2,5 horas

Formadora: Ana Caldera (CSIC)

CONFERENCIA:

Las licencias y transferencia de tecnología como punto de encuentro entre empresas y organismos de investigación

Duración: 1 horas

Ponente: Pilar Plasencia

PROGRAMACIÓN

HORA	MIÉRCOLES 29	HORA	JUEVES 30
10:00	Bienvenida y Presentación	9:00	MÓDULO 3: NEGOCIACIÓN
10:15	MÓDULO 1: LICENCIAS DE SOFTWARE	11:00	Pausa café
11:45	Pausa	11:30	MÓDULO 3: NEGOCIACIÓN
12:00	MÓDULO 1: LICENCIAS DE SOFTWARE	12:30	MÓDULO 4: SEGUIMIENTO
14:00	Almuerzo	14:00	Almuerzo
15:30	MÓDULO 2: LICENCIAS DE PATENTES Y KNOW-HOW	15:30	MÓDULO 4: SEGUIMIENTO
17:30	Pausa	16:30	CONFERENCIA
17:45	MÓDULO 2: LICENCIAS DE PATENTES Y KNOW-HOW	17:30	
19:45			

Módulo 1	Acuerdos de licencia de software.
Módulo 2	Licencias de patente y Know-how. Contratación de contenidos de PI.
Módulo 3	El proceso de negociación de una licencia.
Módulo 4	Seguimiento de contratos de licencia.
Conferencia	Las licencias y transferencia de tecnología como punto de encuentro entre empresas y organismos de investigación

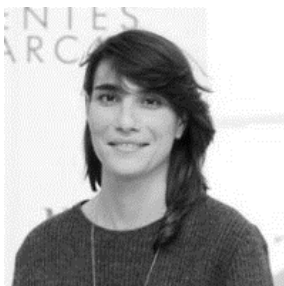
PROFESORADO

Cristina Alemany



Responsable de la gestión de la Oferta Tecnológica de la UPV (CARTA) desde 2004, aspecto que combina en la actualidad con la valorización del software de la entidad. Es Licenciada en CC. Físicas por la Universidad Complutense de Madrid e Ing. en Electrónica por la Universitat de València. Con 15 años de experiencia en la OTRI se ha ocupado con anterioridad de los proyectos en colaboración con empresas y otras acciones en el área TIC, así como de la gestión del programa INNOVA de la UPV que incentiva la realización de planes de explotación de tecnologías y pruebas de concepto. Ha participado como ponente en numerosos cursos sobre gestión de conocimiento y promoción dirigidos a personal de transferencia de la UPV y otras entidades.

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.



Javier Etxabe

Dr. En Medicina y Cirugía General y Master de Gestión de C+T. En la actualidad y desde 2012 es responsable de la Unidad de Protección de Resultados y Promoción de EBTs, y desde junio de 2001 hasta esa fecha fue responsable de la Unidad de Comercialización de la VATC, habiendo iniciado su carrera en transferencia como técnico de transferencia en biomedicina en 1997 en dicha VACTC.

Durante este periodo de tiempo he sido responsable directo de un grupo de 20-25 técnicos de transferencia de tecnología implicados, atendiendo a los periodos indicados, en el asesoramiento, negociación y redacción de contratos asesoramiento, servicio técnico, contratos de I+D y de licencia de derechos explotación con empresas, así como responsable de la evaluación, redacción, solicitud y gestión títulos de propiedad industrial e intelectual del CSIC, principalmente de patentes tanto nacionales como internacionales e, igualmente, del apoyo a la creación de las empresas de bases tecnológicas (EBTs o Spin-offs) del CSIC.



Ana Caldera

Licenciada en Economía por la Universidad de Salamanca. Master en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías por la Escuela de Negocios EOI. Título de Especialista Universitario en Gestión de la Investigación y de la Transferencia del Conocimiento. Inició su carrera profesional en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 2007 como coordinadora de las labores de gestión de la propiedad industrial e intelectual (PII) con PONS PI. Desde entonces, ha venido desarrollando su actividad profesional en el ámbito de la transferencia del conocimiento en la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC), especializándose en la gestión y seguimiento de contratos de explotación comercial de la PII y en la liquidación de regalías derivados de los mismos en el marco de los Organismos Público de Investigación (OPIS). Desde 2013, pertenece a la Unidad de Apoyo a la Gestión Científica, donde además da asesoramiento económico en temas de gestión científica.

Pilar Plasencia



Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado más de 25 años de su carrera en Telefónica, la mayor parte de ellos al frente de la Asesoría Jurídica y Secretaria del Consejo de Administración, de su empresa más innovadora, Telefónica I+D, dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación. Como consecuencia del proceso de transformación digital, pasó a formar parte de la unidad denominada CCDO (Chief Commercial Digital Officer), glutinada por diferentes compañías, siendo la responsable jurídica de su parte más tecnológica e innovadora, denominada área de Product Innovation.

Trabaja desde hace unos meses de manera independiente, como abogada especialista en derecho de la innovación, colaborando con diferentes entidades, sobre todo de perfil tecnológico.

COORDINADOR

Constantino Martínez



Con más de 10 años de experiencia en gestión de la I+D+i en el ámbito académico -Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de Navarra-. Desde 2004 a 2013 dirige la secretaría técnica de RedOTRI. Durante dos años ejerce de colaborador científico-técnico del Ministerio de Ciencia e Innovación en el diseño y gestión de programas de ayudas a OTRI. Actualmente es socio de GoodPoint Consultores (www.goodpoint.es).

MATERIALES

- Presentaciones.
- Manual del alumno.
- Casos prácticos.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Como complemento a los contenidos prácticos, varios módulos incorporarán test sobre los principales conceptos, que serán la base de la evaluación del alumno. Además, se valorará la implicación en las dinámicas del trabajo grupal.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Espacio DRO

C/ Guzmán el Bueno 127- Madrid

Metros más cercanos:

- Islas Filipinas (línea 7)

- Guzmán el Bueno (líneas 6 y 7)

Inscripciones

www.redtransfer.org

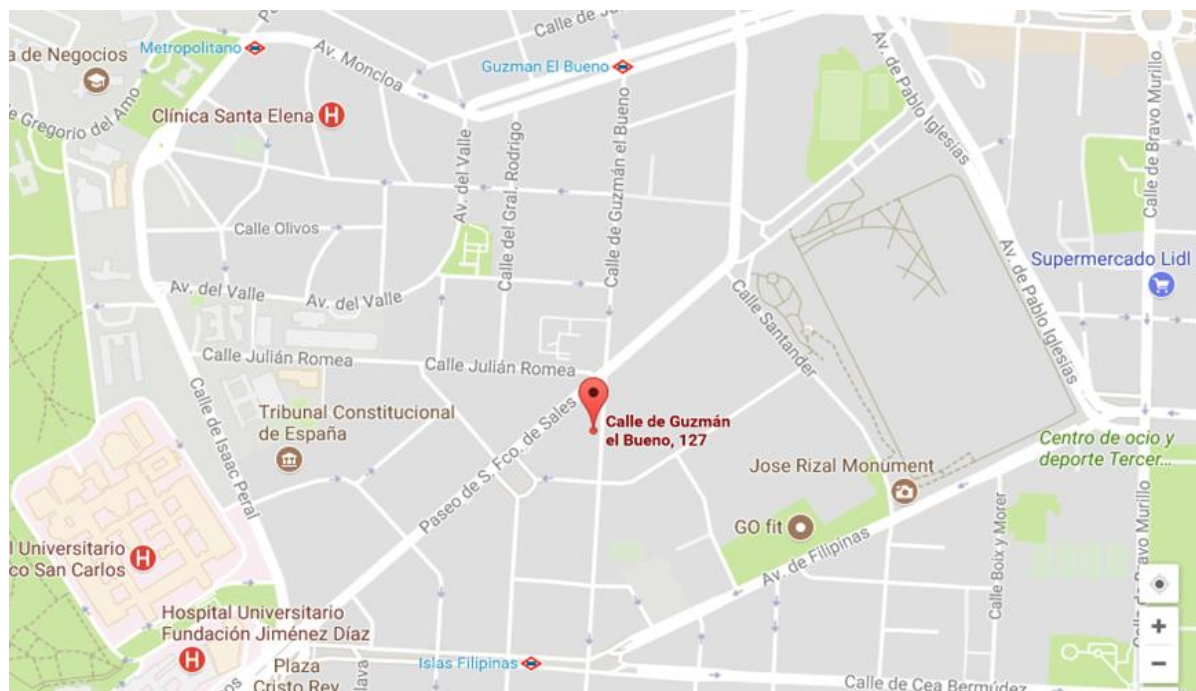
Tfno. 963 941 932

soporte@redtransfer.org

Información

Tfno: 915 624 633

ponsformacion@pons.es



INSCRIPCIONES

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

El precio de la inscripción en cada curso es:

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

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

Inscripción temprana hasta 17 de Noviembre, Inscripción no temprana hasta 24 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.
- Se podrán cancelar inscripciones hasta el 20 de octubre, con devolución del 60% del precio de la inscripción (excepto gastos bancarios). RedTransfer y Pons Escuela de Negocios se reservan el derecho de cancelación del curso si no se alcanzara un número mínimo de inscripciones.