

## Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

**Decimoséptima sesión**  
**Ginebra, 11 a 15 de abril de 2016**

### RESUMEN DE LOS MODELOS DE CONTRATOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (P.I.) PARA LAS UNIVERSIDADES Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN

*preparado por Thomas L. Bereuter, autor para correspondencia, Director General de val»IP e.U., antiguo Director de la Oficina de Explotación de Tecnología, Universidad de Tecnología de Graz, Viena (Austria), David Jerolitsch, CEST, Investigador, Wiener Neustadt (Austria) y Peter G. Heimerl, Universidad de Tecnología de Viena, antiguo Jefe de la Oficina de Transferencia de Tecnología, Viena (Austria)<sup>1</sup>*

1. El presente documento contiene un resumen de los *Modelos de contratos de propiedad intelectual (P.I.) para las universidades y las instituciones públicas de investigación* elaborado en el contexto del “Proyecto sobre estructura de apoyo a la innovación y a la transferencia de tecnología para las instituciones nacionales” (CDIP/3/INF/2). La guía ha sido elaborada por Thomas L. Bereuter, autor para correspondencia, Director General de val»IP e.U., antiguo Director de la Oficina de Explotación de Tecnología, Universidad de Tecnología de Graz, Viena (Austria), David Jerolitsch, CEST, Investigador, Wiener Neustadt (Austria) y Peter G. Heimerl, Universidad de Tecnología de Viena, antiguo Jefe de la Oficina de Transferencia de Tecnología, Viena (Austria).

2. *Se invita al CDIP a tomar nota de la información contenida en el presente documento.*

---

<sup>1</sup> Las opiniones expresadas en el documento corresponden a los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni de los Estados miembros de la Organización.

## Colaboración entre las instituciones públicas de investigación y las empresas

### Resumen

La transferencia de tecnología de manera eficaz y eficiente gracias a la colaboración en I+D entre las universidades u otras instituciones públicas de investigación y las empresas es una actividad enriquecedora y necesaria que constituye, no obstante, un reto. La negociación de las condiciones de la colaboración resulta a menudo obstaculizada por distintas filosofías y misiones, conflictos de interés, requisitos legales y la distinta percepción del valor de la P.I. Los códigos de prácticas voluntarios, así como las directrices sobre la titularidad de los derechos de P.I. y la explotación con carácter supranacional y nacional, desempeñan una función importante a la hora de superar los obstáculos mencionados al proporcionar una base común para los sectores interesados en colaborar en la I+D. Además, en casi todos los códigos publicados se definen recomendaciones de medidas de acompañamiento como el fomento de la concienciación, la educación y la formación, el intercambio de buenas prácticas, la elaboración de políticas, procedimientos, modelos de contratos y servicios de derechos de P.I. y de gestión de la colaboración en las instituciones públicas de investigación.

Estas recomendaciones están respaldadas por la Comisión Europea (CE) y el Parlamento Europeo<sup>2</sup>. La CE ha publicado la guía para la toma de decisiones en materia de colaboración transfronteriza del CREST<sup>3</sup> con el fin de ayudar a las empresas y a las instituciones públicas de investigación a decidir sobre la manera más adecuada de proceder en los acuerdos de colaboración. En primer lugar, se señalan las cuestiones principales y la importancia que tienen en relación con el contrato mediante una serie de cuestiones interactivas. En una segunda etapa, se ponen de manifiesto los aspectos transfronterizos. A ese respecto, el Grupo CREST hace hincapié en que quizá no sea posible lograr modelos de acuerdos que puedan aplicarse a lo largo de Europa ya que los acuerdos pueden resultar demasiado complicados para tener un uso práctico. En cambio, se recomienda ofrecer ese tipo de modelos de acuerdos a nivel nacional.

Solo se recomienda un uso más amplio y de carácter transnacional en el caso de los contratos normalizados y más sencillos. Organizaciones como AUTM<sup>4</sup> y DESCA<sup>5</sup> han

---

<sup>2</sup> "Diálogo entre las universidades y las empresas: una nueva asociación para la modernización de las universidades europeas", 20 de mayo de 2010, Estrasburgo P7\_TA-PROV(2010)0187, A7-0108/2010,

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/TEXT+TA+P7-TA-2010-0187+0+DOC+XML+V0//ES>  
<sup>3</sup> [ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest\\_cross\\_en.htm](http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm)

<sup>4</sup> [www.autm.net](http://www.autm.net), zona restringida a los miembros, pero todos los interesados pueden solicitar ser miembros.

<sup>5</sup> [www.desca-fp7.eu/fileadmin/content/Documents/Model\\_for\\_Material\\_Transfer\\_Agreement\\_2008\\_09\\_18.doc](http://www.desca-fp7.eu/fileadmin/content/Documents/Model_for_Material_Transfer_Agreement_2008_09_18.doc)

elaborado modelos de acuerdos de transferencia de material. Sin embargo, la mayoría de los contratos de colaboración tienen que abarcar aspectos en los que resultan problemáticas numerosas diferencias de matiz en las legislaciones nacionales. Incluso en regímenes jurídicos bastante parecidos, como los de Alemania y Austria, las diferencias “de matiz” son importantes. En Alemania, por ejemplo, los investigadores tienen derecho a obtener una remuneración, que guarda relación con los ingresos que ha obtenido la institución pública de investigación a partir de la invención correspondiente. El complejo mecanismo utilizado para calcular la remuneración forma parte de la Ley de invenciones de empleados de Alemania y sus directrices correspondientes. En Austria, la remuneración del inventor tiene que resultar apropiada en relación con el valor de la invención, independientemente de la eficacia con que el empleador haya logrado resultados comerciales. En Alemania, los científicos de las universidades también gozan del denominado derecho a no divulgar la invención. Del mismo modo, están autorizados a hacer pública la invención en la docencia en lugar de divulgar la invención a los fines del patentamiento antes de la publicación. Además, tienen derecho a presentar solicitudes de patente por cuenta propia en los países en los que el empleador no presenta solicitudes. Es necesario reflejar en las cláusulas de los contratos las diferencias existentes en los sistemas jurídicos.

A raíz de esta necesidad, en varias plataformas e iniciativas individuales se han elaborado modelos de acuerdos de colaboración en I+D entre las universidades u otras instituciones públicas de investigación y las empresas, que incluyen en su mayoría modelos de acuerdos de investigación por encargo. Las iniciativas suelen tener como objetivo facilitar la negociación de las condiciones para que los asociados puedan establecer relaciones que permitan una transferencia de tecnología eficaz y eficiente. Como estas iniciativas son de carácter nacional, en la redacción de los contratos quedan reflejados los correspondientes regímenes jurídicos nacionales.

En el estudio, se exponen modelos de acuerdos de los EE.UU., el Canadá, Australia, el Reino Unido, Alemania, Austria, Francia, Dinamarca, Suecia e Italia. Al centrarse en algunos modelos de contratos, se analizan sistemáticamente distintos aspectos de la relación existente entre las empresas con ánimo de lucro y las instituciones públicas de investigación orientadas a los conocimientos. Se pueden comparar más de 500 páginas de modelos de contratos en un cuadro en el que se ponen de manifiesto las similitudes y las diferencias de los enfoques concretos. Esas iniciativas no solo tienen importancia a nivel nacional sino que también son útiles para la colaboración transfronteriza.

Teniendo en cuenta este análisis, se propone una serie de conclusiones a fin de contribuir al fomento de nuevas iniciativas y de prestar asistencia en la negociación de operaciones conjuntas en beneficio mutuo. Por último, se recomienda que los sectores interesados empleen un procedimiento de siete etapas para optimizar los efectos positivos de las actividades que se realicen en torno a esas iniciativas.

[Fin del documento]