

EL IPR COMO ELEMENTO DE VALOR ESTRATÉGICO: ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Madrid, 18 y 19 de Octubre 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

Entidad
Colaboradora



CRUE

RedOTRI
Universidades



MINISTERIO
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD

FECYT

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA

CONSEJO
FUNDACIONES
POR LA CIENCIA

itemas iscii

Regic

APTE
Asociación de Transfer Practitioners
e Innovación de España

Fedit
Centros Tecnológicos de España

PROGRAMA *preliminar*

El IPR como elemento de valor estratégico: ámbitos de aplicación.

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 y 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 colectiva en grupos de entre 4 y 5 alumnos.

DURACIÓN

El curso tendrá una duración total de 14 horas.

ESTRUCTURA DEL CURSO

Módulo 1.- Secretos empresariales.

- 1.1. Secreto comercial/secreto industrial/secreto empresarial.
- 1.2. Marco normativo.
- 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: 3,5 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 y su reflejo en el acuerdo de consorcio.
- 2.2. Normas aplicables a los acuerdos de consorcio.
- 2.3. El Consortium Agreement.
- 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: 4 horas

Formador: pendiente de confirmación

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; Diseños industriales.
- 3.2. Cuestiones a tener en los acuerdos de colaboración para la investigación conjunta.
- 3.3. 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 horas

Formadora: Susana Torrente (Universidad de Santiago de Compostela)

CONFERENCIA.- “Cómo está siendo la introducción de la nueva Ley de Patentes”.

Duración: 1 horas

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

PROGRAMACIÓN

HORA	MIÉRCOLES 18	HORA	JUEVES 19
		9:00	MÓDULO 3: COTITULARIDAD DE RESULTADOS
10:00	Bienvenida y Presentación	11:30	Pausa café
10:15	MÓDULO 1: SECRETOS EMPRESARIALES	12:00	MÓDULO 4: REGALÍAS DEL IPR
11:45	Pausa	14:00	Almuerzo
12:00	MÓDULO 1: SECRETOS EMPRESARIALES	15:30	MÓDULO 4: REGALÍAS DEL IPR
14:00	Almuerzo	16:30	CONFERENCIA
15:30	MÓDULO 2: IPR EN ACUERDOS DE CONSORCIO	17:30	
17:30	Pausa		
17:45	MÓDULO 2: IPR EN ACUERDOS DE CONSORCIO		
19:45			

Módulo 1	Secretos empresariales.
Módulo 2	Negociación y gestión eficaz del IPR en acuerdos de consorcio.
Módulo 3	Cotitularidad de resultados.
Módulo 4	Las regalías del IPR objeto de licencia.
Conferencia	“Cómo está siendo la introducción de la nueva Ley de Patentes”.

PROFESORADO

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.

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 Worlwide 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.



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 Propiedad Industrial, 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 siendo miembro del Comité de información Tecnológica.

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 curso
- Casos prácticos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

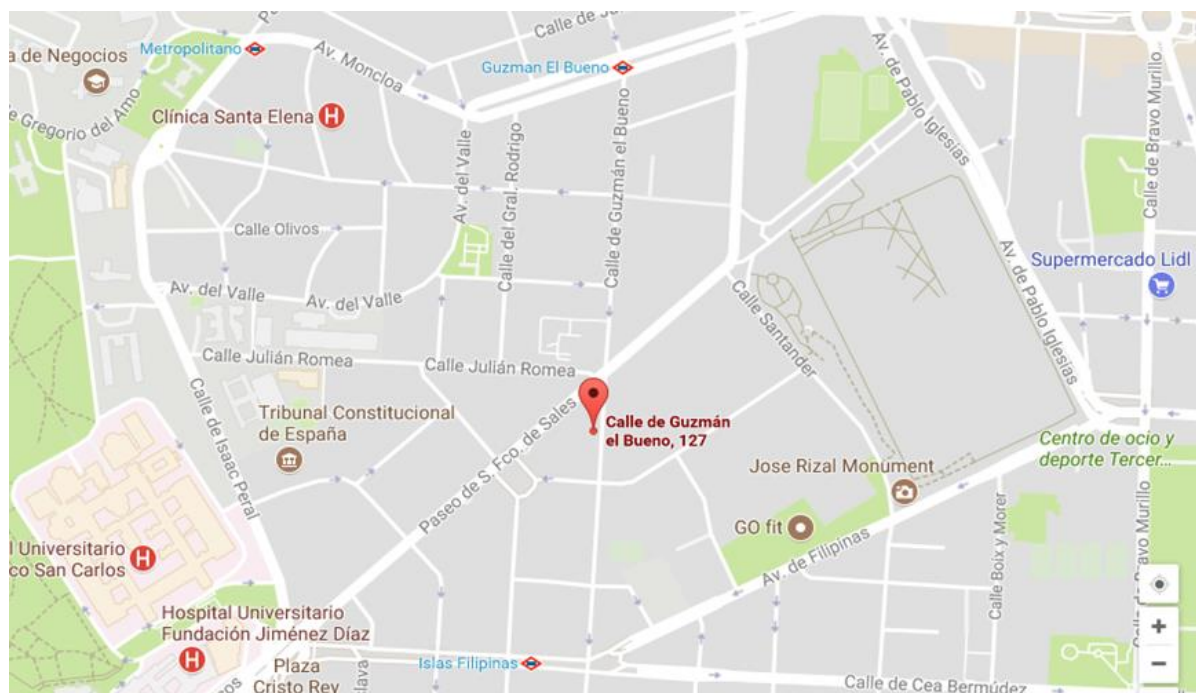
Como complemento a los contenidos prácticos, varios módulos incorporarán test sobre los principales conceptos, que serán la base de la evaluación del alumno. Además, se valorará la implicación en las dinámicas del trabajo grupal.

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 6 de Octubre, Inscripción no temprana hasta 16 de Octubre.

- 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 17 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.