

IV Congreso de CPI en Salud – IACS

Taller teórico-práctico de confidencialidad y DPI - Caso Práctico

Supuesto

La Universidad Aragonesa, universidad pública con una larga tradición docente e investigadora, tras meses de aplicación de los protocolos COVID-19 y las lecciones aprendidas durante su aplicación, ha identificado como dos de sus necesidades a medio plazo relativas a su actividad docente: en primer lugar, el orientar sus metodologías hacia la docencia dual, es decir, hacia la docencia impartida a la par de forma presencial y online; en segundo lugar, el orientar su docencia hacia el aprendizaje personalizado, es decir, hacia una metodología de enseñanza-aprendizaje que sitúe al estudiante en el centro del proceso educativo, teniendo en cuenta sus intereses, opciones personales y características individuales. Es por ello que el consejo de gobierno de la Universidad Aragonesa ha fijado como dos de sus objetivos estratégicos para el año 2026 la implantación generalizada de la docencia dual y del aprendizaje personalizado en todas sus titulaciones de Ciencias de la Salud. La Universidad Aragonesa entiende que ambos objetivos son complementarios y que su consecución pasa por el uso de tecnológicas que permitan la satisfacción conjunta de ambos objetivos.

Tras un proceso abierto de concreción de las necesidades detectadas, en el que han participado todos los sectores de la comunidad universitaria, otras universidades, agentes externos vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje (p. ej., prácticas hospitalarias), así como los demandantes de empleo, y tras realizar un análisis del estado del arte, que incluye la prospección de las tecnologías susceptibles de ser aplicadas a la satisfacción dichas necesidades, y una consulta preliminar al mercado con los operadores económicos, la Universidad Aragonesa no ha identificado en el mercado la existencia de soluciones tecnológicas adecuadas para la satisfacción de las necesidades definidas, si bien entiende que hay evoluciones de ciertas tecnologías que pueden llegar a satisfacer dichas necesidades. Es por ello que ha decidido lanzar un proceso de compra pública de innovación (en adelante, CPI) para fomentar el desarrollo de las soluciones tecnológicas a sus necesidades. La financiación de la CPI se realizará con cargo a los presupuestos de la Universidad Aragonesa.

En una primera aproximación, la Universidad Aragonesa parte de la base de que la solución que necesita se compone de elementos mecánicos, de hardware y de software capaces de realizar una retransmisión de imagen y sonido de las clases que sea inclusiva de los estudiantes que siguen las enseñanzas online, es decir, que les permita asistir y participar en las clases como si estuvieran presentes en el aula, a la par que permita al profesorado impartir la clase usando el aula de todas las formas posibles. A su vez, este equipamiento ha de ser capaz de auto-retransmitir las clases, de manera que el profesorado no deba dedicar tiempo a la organización tecnológica de la docencia, y que requiera una intervención mínima de personal de administración y servicios, intervención que debe ser posible realizarla de forma remota, para no interferir en el desarrollo de las clases. Además, deben tratarse de equipamientos modulares y escalables (dada la gran diferencia existente entre los espacios docentes de la Universidad Aragonesa y aquellos en los que se realizan prácticas externas, como puede ser el quirófano de un hospital; así como la gran diferencia de tamaño de los grupos docentes en función de las titulaciones), asequibles en su precio y susceptibles de fácil mantenimiento y actualización, para garantizar una vida útil que permita una dilatada amortización. Por otra parte, dicha solución ha de poder adecuarse al perfil docente tanto de cada uno de los estudiantes como de los propios docentes, para permitir así un aprendizaje personalizado de los primeros, y asistiendo a los segundos en el desarrollo de esta metodología. A este respecto, la Universidad Aragonesa parte

de la base de que será necesario desarrollar soluciones de inteligencia artificial para alcanzar este objetivo.

Tras la fase preparatoria desarrollada, la Universidad Aragonesa tiene la precepción de que las soluciones que se desarrollen en el proceso de CPI que pretende lanzar van a tener demanda en el resto de las universidades, así como en otras entidades con necesidades educativas. Ello se ha visto corroborado por el interés mostrado por muchos de los potenciales demandantes que han participado en la consulta preliminar al mercado.

Por otra parte, la Universidad Aragonesa dispone de una Comisión de Protección de Invenciones, que analiza los resultados obtenidos por los investigadores susceptibles de ser considerados como invenciones, valora su procedencia de su protección y establece, en su caso, el tipo de protección para los resultados, y traslada a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación su decisión para que ésta realice las actuaciones pertinentes. La OTRI puede solicitar títulos de propiedad industrial y licenciar los concedidos a terceros, pero no se ocupa de la explotación o comercialización de los resultados protegidos.

A su vez, la Universidad Aragonesa tiene un programa de emprendimiento que fomenta la creación de empresas spin-off (empresas que tienen como objeto la explotación de resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación obtenidos por el personal, estudiantes o/y egresados). La Universidad Aragonesa cuenta entre sus investigadores con un grupo de ingeniería en innovación educativa que ya ha obtenido resultados que se quiere que sirvan de base para desarrollar las soluciones que se pretenden desarrollar, y que están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual de cuya explotación es titular la propia Universidad Aragonesa.

Finalmente, y en relación con el software, el consejo de gobierno de la Universidad Aragonesa aprobó una declaración institucional en junio de 2007, en la que se dice que “Es necesario fomentar y desarrollar el ‘software libre y de fuentes abiertas’ en la comunidad universitaria, ya que responde a valores propios de la institución, como son la investigación, la innovación y el trabajo en colaboración. [...] La utilización de ‘software libre y de fuentes abiertas’ aporta a la institución independencia e interoperabilidad”.

A la vista de los datos que le facilita el supuesto, responda motivadamente a las siguientes

Cuestiones

Ronda 1

1. ¿A qué modalidad de CPI ha de recurrirse en este supuesto?
2. ¿Qué derechos de propiedad industrial e intelectual (en adelante, DPI) pueden ser utilizados para la protección de los resultados de la CPI que se lance?

Ronda 2

3. ¿Qué decisión procede adoptar en cuanto a la asignación de los DPI sobre los resultados de la CPI?

Ronda 3

4. ¿Qué cláusula deben establecerse en los pliegos para especificar la decisión adoptada sobre la asignación de los DPI sobre los resultados de la CPI?
5. ¿Debe incluirse alguna previsión para gestionar los DPI preexistentes a la CPI?
6. ¿Debe incluirse alguna previsión para completar el régimen de los DPI resultantes de la CPI?
7. ¿Debe incluirse alguna previsión en materia de confidencialidad en relación con los DPI implicados en la CPI?

SOLUCINARIO

CUESTIONES (en tres rondas de trabajo en grupo y puesta en común)

RONDA 1

Cuestión 1. ¿A qué modalidad de CPI ha de recurrirse en este supuesto?

Pronunciarse sobre la modalidad de CPI a la que se va a recurrir

Llevar la discusión a la adecuación de lanzar Compra Pública Precomercial. Se quiere fomentar el I+D en relación con las necesidades detectadas. El resultado final va a ser un prototipo de equipamiento docente. Dado que los objetivos se han fijado para 2026 da tiempo a obtener desarrollos y a lanzar después una Compra Pública de Soluciones Innovadoras u ordinaria para comprar los equipamientos.

Cuestión 2. ¿Qué derechos de propiedad industrial e intelectual (en adelante, DPI) pueden ser utilizados para la protección de los resultados de la CPI que se lance?

Detectar DPI que puede ser utilizados para proteger los resultados de esta CPI

Podemos encontrar:

- Patentes o modelos de utilidad, para proteger los resultados que consistan en soluciones de los componentes mecánicos, audiovisuales y de HW.
- Derechos de autor, para la protección de los resultados que consistan en soluciones de software; también para proteger la base de datos contra la que va a trabajar el algoritmo de IA; e incluso puede haber alguna publicación resultante de la investigación.
- Secreto empresarial, para proteger el algoritmo del componente de IA y otros resultados relativos a procesos o protocolos.
- Eventualmente, aunque no es normal en CPP, signos distintivos, para el caso de que la solución se fuera a comercializar y se le dotase de una marca

RONDA 2

Cuestión 3. ¿Qué decisión procede adoptar en cuanto a la asignación de los DPI sobre los resultados de la CPI?

Decisión sobre la asignación de los DPI resultantes de esta CPI: posibles opciones

A) Opciones

1. Atribuir a la Universidad Aragonesa la titularidad de los DPI resultantes de la CPP
2. Cotitularidad de la Universidad Aragonesa y de la(s) empresa(s) adjudicataria(s) de los DPI resultantes de la CPP

3. Atribuir a la(s) empresa(s) adjudicataria(s) la titularidad de los DPI resultantes de la CPP, PERO con Licencia NO EXCLUSIVA a favor de la Universidad Aragonesa

Y, en su caso,

- Con Regalías a favor de la Universidad Aragonesa
- Con Regalías a favor de la(s) empresa(s) adjudicataria(s)

B) Discusión (con motivación) de los Pros y Cons de las distintas opciones

Debate sobre si compartir o no los resultados y sobre cómo compartir los resultados.

Atención: si CPP pero no se comparten: “problema” de la aplicación de la LCSP al contrato (art. 8 LCSP)

Preguntas clave: la Universidad Aragonesa ¿Quiere explotar/comercializar los resultados? ¿Puede explotar/comercializar los resultados?

Principio rector: «reservarse todo lo necesario, pero solo lo que sea necesario o vaya a serlo en el futuro».

Valorar aquí (*business case*):

- el riesgo de *vendor lock-in*
- la demanda potencial que ha sido detectada y el riesgo de *vendor back-out*
- la capacidad de explotar el resultado por sí misma de la Universidad Aragonesa (Comisión Inventiones + OTRI)
- el peso de la política spin-off de la Universidad Aragonesa
- la posición de la Universidad Aragonesa respecto de la protección del software
- la repercusión de la decisión sobre el precio de la CPI
- el impacto de la decisión en el fomento de la competitividad de las empresas adjudicatarias

No hay condicionantes derivados de la financiación de la CPP (p. ej., proyecto HE o similar)

Lo que se pretende es que se llegue a concluir que la opción óptima es la OPCIÓN 3.

RONDA 3

Diseño del sistema de gestión de los DPI implicados en esta CPI: elemento nuclear + elementos complementarios

Cuestión 4. ¿Qué cláusula deben establecerse en los pliegos administrativos para especificar la decisión adoptada sobre la asignación de los DPI sobre los resultados de la CPI?

Diseño del elemento nuclear

Si se llega a la OPCIÓN 3 especificar, AL CONFIGURAR la LICENCIA no exclusiva en favor del órgano de contratación, al menos, los siguientes extremos:

- los derechos que desea conservar,
- su ámbito de aplicación,
- el territorio en el que serán aplicables,
- su período de vigencia y
- sus beneficiarios

Así:

- **Ámbito de aplicación:** se debe procurar obtener derechos (de uso, de modificación, etc.) suficientemente amplios que permitan satisfacer las necesidades futuras previsibles;
- **Territorio:** es posible prever, cuando proceda, que el contratista otorgue estos derechos al comprador público a escala mundial;
- **Período de vigencia:** el comprador público debe sopesar si bastará con un período limitado o si su duración ha de ser equivalente a la de los DPII en cuestión, lo que, a efectos prácticos, supondría la irrevocabilidad de la licencia (siempre que la administración respete las condiciones pertinentes);
- **Beneficiarios:** puede ser necesario que la licencia incluya la posibilidad de poner los resultados a disposición de una lista de instituciones u organismos predefinidos, por ejemplo, otras administraciones que necesiten interconectarse con el comprador (aunque en la práctica esto equivaldría a “apropiarse” parte del mercado futuro del nuevo producto o servicio).

Así, Licencia en favor del OC...

- Licencia gratuita de uso de los DPI en favor del OC para el objeto de la CPI
 - Con derecho de uso y modificación de los DPI en mejores condiciones (primer cliente) y
- Licencia con royalties a pagar a la empresa adjudicataria
 - Con derecho a revisar condiciones (Cláusula de cliente más favorecido)
- Licencia con royalties a pagar al OC: Por explotación comercial por la empresa adjudicataria

Cuestión 5. ¿Debe incluirse alguna previsión para gestionar los DPI preexistentes a la CPI?

Gestión de los DPI Preexistentes (Background IRPs)

Regular la identificación de DPI preexistentes al inicio del proyecto y autorizar el uso de DPI preexistentes desde inicio del proyecto si necesario para explotar resultados del proyecto.

- Declaración de DPI que aporta el OC
- Declaración de DPI que aporta la empresa adjudicataria
- Concesión (condiciones razonables) de derecho de uso y modificación de DPI del adjudicatario en favor del OC
 - Libre para la ejecución de la tarea durante el contrato de CPI
 - En condiciones de mercado leales y razonables si es para otros propósitos
- Compromiso de concesión de derechos de uso y modificación de DPI del adjudicatario a otras empresas designadas por el OC para cubrir suministros en casos especiales (mismas condiciones que en punto anterior)
- Declaración de licencias de DPI de terceros
- Colaboración para extender las licencias de terceros al OC en condiciones similares
- Colaboración para extender las licencias de terceros a otras empresas designadas por el OC para cubrir suministros en casos especiales
- Variación de DPI aportados por la empresa adjudicataria
- Cláusula de indemnidad frente a reclamaciones basadas en DPI

Cuestión 6. ¿Debe incluirse alguna previsión para completar el régimen de los DPI resultantes de la CPI?

Complementar la gestión de los DPI Resultantes (Foreground / Sideground IPRs)

Objetivo: evitar la dependencia de determinados proveedores y garanticen el acceso futuro a una cadena de suministro suficientemente competitiva (riesgo *vendor lock-in*).

- Derecho/deber de la(s) empresa(s) adjudicataria(s) de solicitar y mantener DPI
- Derecho de uso y modificación en favor del órgano de contratación en condiciones favorables (primer cliente) y revisión de condiciones (cliente más favorecido)
- Reservarse el derecho a conceder o a exigir a la(s) empresa(s) adjudicataria(s) que conceda(n) licencias a terceros para explotar los resultados para la Universidad Aragonesa (es decir, para prestar el servicio innovador o fabricar el producto innovador para el órgano de contratación) en unas condiciones justas, transparentes, razonables, proporcionadas y no discriminatorias
- Facultad del órgano de contratación, por sí mismo o a través de terceros, de modificar, si le conviene, los nuevos bienes y tecnologías
 - TICs-SW: Derechos de modificación en favor del OC, garantizando el acceso al código fuente
- Cláusula de *call-back* (cláusula de retorno): si la(s) empresa(s) adjudicataria(s) utiliza(n) los resultados de forma indebida en perjuicio del interés público o no procede a su explotación comercial dentro de un plazo razonable acordado previamente tras finalizar la ejecución del contrato, el órgano de contratación se reserva el derecho a exigir a la(s) empresa(s) adjudicataria(s) que le transfiera la titularidad de los DPI sobre los resultados derivados del contrato
- Cláusula de indemnidad frente a reclamaciones basadas en DPI

Cuestión 7. ¿Debe incluirse alguna previsión en materia de confidencialidad en relación con los DPI implicados en la CPI?

Gestión de la confidencialidad

Del Órgano de Contratación

De la empresa y colaboradores (empleados, subcontratistas)

- Contratista/colaboradores (ej: los subcontratistas), se obligan a tratar con la más estricta confidencialidad cualesquiera hechos, informaciones, documentos y otros elementos que conozcan con motivo de la ejecución del contrato siempre que así lo acuerde la entidad contratante.
- Contratista/colaboradores deben informar convenientemente a sus empleados de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar cuantos datos e informaciones conozcan a resultas del cumplimiento del contrato ☐ NDA entre contratista/colaboradores y empleados.
- Contratista no puede conservar copia de los documentos o información obtenida al hilo de la ejecución del contrato y que, en todo caso, no puede utilizarla para cualquier finalidad distinta de la ejecución del contrato advirtiendo que, de lo contrario, incurriría en las responsabilidades previstas en la legislación vigente.
- Extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista/colaboradores.