



Cátedra IACS
CPI en Salud
Universidad Zaragoza



Facultad de Derecho
Universidad Zaragoza

IV Congreso de CPI en Salud



Cátedra **CORVERS**
de Compra Pública de Innovación
Universidad Zaragoza

TALLER sobre Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en Compra Pública de Innovación

*Prof. Dr. Pedro-José Bueso Guillén, LL.M. Eur.
Universidad de Zaragoza*



Desarrollo de Taller

- Introducción: La gestión de los DPI en CPI
- [Formación de Grupos de Trabajo]
- Caso Práctico
 - Presentación
 - Resolución → Grupos de Trabajo
 - Ronda 1
 - Ronda 2
 - Ronda 3
- Conclusiones y Apuntes Finales

Introducción

La gestión de los DPI en la CPI

Sumario

I Noción de DPI en contratación pública. Tipos de DPI

II Contratación pública y DPI

III Gestión de DPI y CPI

VI Conclusiones y apuntes finales

Noción y Tipos de DPI

▪ Concepto amplio de DPI = IPRs – Intellectual Property Rights

1

Derechos de autor

→ Copyright

- Derechos de autor en sentido estricto [morales – de explotación]
- Derechos afines
- Bases de datos (IA)
- Software

2

Propiedad Industrial

- Creaciones Industriales
 - Patentes
 - Modelos de utilidad
 - Topografías de productos semiconductores
 - Obtenciones vegetales
 - Diseño industrial
- Signos Distintivos
 - Marcas
 - Nombres comerciales

3

Secreto comercial

- Know-How
- Algoritmo (IA)

→ CONFIDENCIALIDAD

Sumario

I Noción de DPI en contratación pública. Tipos de DPI

II Contratación pública y DPI

III Gestión de DPI y CPI

VI Conclusiones y apuntes finales

Contratación pública y DPI

- **No hay obligación de previsión sobre transmisión DPI** (cfr. art. 177.1-2.º LCSP → Asociación para la Innovación)
- **Estar “a lo pactado”** (art. 122.2-2.º LCSP): distintos modelos (*infra CPI*)... A FALTA DE PACTO
- **Art. 308.1 LCSP - Contrato de SERVICIOS: “salvo pacto en contrario” (pliegos o documentos contractuales)**
 - Presunción de cesión de DPI a favor del Órgano Contratación;
 - Aplicación analógica al resto de contratos (SUMINISTRO [TAC Res. 12-6-2013] y OBRA)
 - En todo caso, aún excluyendo la cesión, autorización de uso a favor de sujetos de sector público
- Pliegos de Cláusulas Administrativas → **Cláusula de indemnidad:** Exoneración de responsabilidad por vulneración de DPI de terceros por la empresa

Contratación pública y DPI

- **Ius Variandi y DPI:** 203 y ss. LCSP (cdo. 107 Dir. 2014/24): Cambios en la distribución DPI → Resolución del contrato y nueva licitación:
 - Cláusula(s) sobre distribución DPI = Condición esencial del contrato
- **DPI como derechos de exclusiva:** art. 168.a) 2.º LCSP → adjudicación directa mediante procedimiento negociado sin publicidad (art. 170 LCSP)
 - Requisitos: no alternativa-ausencia de competencia no artificial
 - Órgano Contratación precisa de buen conocimiento DPI para esta decisión
 - Alt.: Minimizar riesgo con lote(s)
- **Referencia a DPI en pliegos** (v. art. 126.6 LCSP)
- **Contratos excluidos y DPI:** art. 8 LCSP → CPP excluida
 - Contrato servicios I+D en el que el Órgano de Contratación comparte (riesgos y) beneficios con la empresa

Contratación pública y DPI

Confidencialidad y DPI

- Secreto empresarial; NO derechos de autor, creaciones industriales/signos distintivos
- Tensión con Ley 19/23 de Transparencia (LTAIPBG): prevalece **confidencialidad**
- Acceso a documentación por empresas (→ competidores) (art. 133.1 LCSP): El Órgano de Contratación tiene obligación de no divulgar información (designada como) confidencial (→ secreto comercial)
- Acceso a información confidencial en ejecución del contrato por empresas (arts. 35.1.m) y 133.2 LCSP): obligación de no divulgar (mín. 5 años)
- Información no publicable por el Órgano de Contratación (arts. 52, 138, 155.3, 169.7, 171 LCSP); entre otras causas
 - Perjuicio a los intereses comerciales legítimos de las empresas públicas o privadas
 - Perjuicio de la competencia leal entre empresas

Contratación pública y DPI

Ayudas de Estado y DPI

Núm. 33 Comunicación Comisión Europea (2014/C 198) de 27.6.2014:
Marco Ayudas para I+D+i: No es ayuda de Estado si...

- *CPTI – NO contrato I+D y procedimiento sujeto a LCSP*
- *ApI – Fase I+D? Procedimiento restringido con selección por causas justificadas*
- **CPP – Si Respecto DPI**
 - Las cláusulas contractuales que regulan los derechos y obligaciones de las partes, incluidos los relativos a DPI, se comunican a todas las empresas interesadas con antelación al procedimiento de licitación **Y**
 - Resultados protegibles DPI para el Órgano de Contratación y los que No Generen DPI → Dar Amplia Difusión **O**
 - Resultados protegibles DPI para para empresa adjudicataria, la empresa debe garantizar
 - acceso ilimitado y gratuito a los DPI el Órgano de Contratación ; **Y**
 - acceso a terceros – p. ej., mediante licencias no exclusivas – a los DPI en condiciones de mercado
 - **Soluciones “equivalentes”:** *precio/regalías – a priori vs. a posteriori*

Sumario

I Noción de DPI en contratación pública. Tipos de DPI

II Contratación pública y DPI

III Gestión de DPI y CPI

VI Conclusiones y apuntes finales

Gestión de DPI y CPI

La CPI difiere de contratación pública de productos/servicios no innovadores en:

- 1** Determinación de lo que se contrata (especificaciones técnicas) vs. indeterminación (funcionalidades).
- 2** Criterio de eficacia sobre precio vs. otros criterios de adjudicación (fomento de la innovación).
- 3** Menor riesgo para el Órgano de Contratación (ejecución a riesgo y ventura de la empresa) vs. mayor riesgo para el Órgano de Contratación (compartido con la empresa → gestión de riesgos).
- 4** Empresas concurrentes: indiferencia por DPI (tecnología de dominio público o conocida) vs. preocupación por DPI (tecnología nueva).

Gestión de DPI y CPI

La CPI puede dar como resultado **descubrimientos, nuevos planteamientos, nueva tecnología...**

Por ello, establecer desde un principio una **Estrategia de Gestión de DPI es una CUESTIÓN CLAVE en CPI:**

- 1** Es el **Órgano de Contratación** quien debe tomar **decisiones sobre distribución y gestión de los resultados de CPI** → a quién pertenecen, quien puede usar/modificar.
- 2** Pero debe hacerlo **teniendo en cuenta el Business Case** tanto del **Órgano de Contratación** como de los potenciales adjudicatarios.
- 3** Además: debe considerar la **gestión de cartera de DPI por el Órgano de Contratación** : coste, sentido-necesidad: posibilidad/voluntad de explotar DPI.

Gestión de DPI y CPI

Una adecuada gestión de DPI...



Evita problemas al Órgano de Contratación

Si el Órgano de Contratación no prevé una adecuada comunicación y licencia de resultados, riesgo de quedar prisionero de la empresa adjudicataria (*vendor lock-in*) → Eliminación por CPI = hasta 20 % ahorro precio y mayor calidad.

Genera incentivos/evita desincentivos a las empresas licitadoras

Si el Órgano de Contratación pasa a ser titular de los DPI, riesgo de que la empresa licitadora renuncie al procedimiento CPI (*vendor back-out*).

Genera un incremento/una reducción del precio

Si el Órgano de Contratación pasa a ser titular de los DPI, al no poder explotar los resultados la empresa licitadora, ésta va a repercutir su coste de I+D a la Administración Pública.

Genera un mayor/menor impacto en la competitividad de las empresas

Mayor/menor fomento de la innovación en las empresas.

Gestión de DPI y CPI

De manera que...

- Si el Órgano de Contratación **abandona** los DPI en manos de la empresa adjudicataria, queda prisionera de la empresa.

- Si el Órgano de Contratación **retiene** todos los DPI en sus manos:

- 1 Desincentiva a las empresas licitadoras
- 2 Provoca un incremento del coste de la licitación
- 3 Genera menos innovación en el mercado

Gestión de DPI y CPI

Lo que las partes quieren es...

- El Órgano de Contratación quiere tener acceso a los DPI → **Satisfacción de Necesidades**
- La empresa adjudicataria quiere explotar DPI en el Mercado → Mejorar su Competitividad ← Fomento de la Innovación

Los **extremos** son problemáticos

- Titularidad exclusiva/excluyente de Órgano de Contratación /empresa → *Vendor back out/lock-in*

Soluciones intermedias:
compartir el riesgo → compartir DPI → evita inconvenientes:

- El Órgano de Contratación puede usar y aplicar DPI
- Empresa licitadora/adjudicataria puede explotar comercialmente DPI
- El Órgano de Contratación genera un incentivo para innovar → función de fomento de la innovación de la CPI

Gestión de DPI y CPI



¿Qué estrategia seguir?

- Necesidad de establecer en pliegos la distribución de DPI
- Necesidad de diseño *ad hoc*
- Dificultad de saber *a priori* qué clase de resultado puede generar la CPI → Estrategia/Regulación EXTENSIVA



¿Cómo compartir DPI?

- Cotitularidad (> 20 % El Órgano de Contratación)
 - Problemas
- **Asignación de la titularidad a la empresa adjudicataria + Licencias + Royalties**
 - Variables → múltiples combinaciones
 - Tipos: licencia exclusiva, licencias cruzadas, licencias gratuitas/remuneradas)
 - SW: licencias de fuente abierta (OSS) – ¡atención!

Presentación del Caso Práctico

“Universidad Aragonesa”

Resolución del Caso Práctico

“Universidad Aragonesa”

Resolución del Caso Práctico

“Universidad Aragonesa”

RONDA 3

Gestión de DPI y CPI

¿Cómo Proceder si hay DPI en Juego?

→ Comunicación de condiciones y acuerdos sobre DPI a empresas licitadoras

1

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

2

Regular el seguimiento de resultados adyacentes al proyecto (*Sideground IPRs*), de resultados del proyecto (*Foreground IPRs*) y de la información contextual durante el desarrollo del proyecto.

Gestión de DPI y CPI

Background IPRs

Declaración de tecnologías que aporta el OC

Declaración de tecnologías que aporta la empresa adjudicataria

Concesión (condiciones razonables) de derecho de uso y modificación en favor del OC de dichas tecnologías

- 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 a otras empresas designadas por el OC para cubrir suministros en casos especiales (mismas condiciones que en punto anterior)

Declaración de licencias de tecnologías de terceros → Licencias

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

Ejemplos de cláusula

Derechos de propiedad intelectual preexistentes

Todos los derechos de propiedad intelectual preexistentes ("DPI preexistentes") que se utilicen o suministren para los propósitos del presente contrato serán propiedad de la parte que los introduzca en el proyecto; si fueran de propiedad de tercero, la parte que los introduzca habrá de contar, caso de ser necesaria, con la autorización de dicho tercero para los usos que va a requerir el desarrollo del contrato y la posterior explotación de los resultados obtenidos en el contrato.

La empresa o empresas adjudicatarias deberán confirmar que adquirieron de los propietarios de cualquier DPI preexistente poseído por terceros la licencia necesaria, o que se ha realizado la variación necesaria de cualquier licencia preexistente que se requiera para que la Administración contratante o las Administraciones cesionarias puedan utilizar los DPI preexistentes en la medida en que se suministran con o forman parte del proyecto y serán utilizados por la Administración contratante o las Administraciones cesionarias de acuerdo con el propósito interno previsto en el párrafo anterior.

La empresa o empresas adjudicatarias deberán responder ante la Administración contratante y las Administraciones cesionarias y mantenerlas indemnes frente a cualquier reclamación de terceros en relación con una infracción debida al uso de los DPI preexistentes.

Para garantizar la disponibilidad de los DPI preexistentes con el alcance arriba indicado, al inicio de cada fase establecida en el presente contrato, la empresa o empresas adjudicatarias deberán notificar por escrito, con información completa y exhaustiva, la existencia de cualquier DPI previo que sea de titularidad propia o de terceros y que, de cualquier manera, pueda afectar a los derechos correspondientes a la administración contratante o a las administraciones cesionarias. Estas notificaciones serán facilitadas por la empresa o empresas adjudicatarias, con las necesarias autorizaciones y sin representar ningún coste para la Administración contratante o las Administraciones cesionarias. En caso necesario, la Administración contratante y las Administraciones cesionarias serán confirmadas como usuarias legítimas de los DPI correspondientes, de acuerdo con los términos arriba descritos. Cuando sea necesario, se deberán sustituir las soluciones por soluciones o productos equivalentes que no infrinjan DPI de terceros.

Gestión de DPI y CPI

Decisión: Compartir DPI con empresa adjudicataria sobre la base de TITULARIDAD a Empresa + LICENCIA a OC

Soluciones:

1

Licencia libre no exclusiva para el propio uso del Órgano de Contratación (con distintos ámbitos geográficos)

Sin pagos futuros – la empresa adjudicataria puede usar y licenciar DPI a ciertos terceros. Conveniencia o no de exigir compensaciones (royalties) a la empresa adjudicataria cuando conceda licencias a terceros – Retorno de inversión.

2

Licencia abierta remunerada (con pago de canon)

El Órgano de Contratación y los terceros pueden usar DPI contra el pago de canon – El Órgano de Contratación puede indicar terceros para sublicenciar.

Gestión de DPI y CPI

**Foreground IPRs
(+Sideground IPRs) (1)
NÚCLEO**

Si procede, reserva temporal de derechos exclusivos sobre los DPI (ej., defensa) → *Excepción*

Si no procede, **Regla General** → titularidad de los DPI retenida por la empresa adjudicataria

Pero COMPARTIENDO DPI - ¿Cómo?

Licencia en favor del OC...

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

→ **Compensación financiera adecuada – precio de la CPI**

Ejemplos de cláusula

Reparto de los riesgos y beneficios de la investigación

El contrato comportará, en relación a los servicios de I+D en él incluidos, compartir con la empresa o empresas adjudicatarias los riesgos y los beneficios de la investigación científica y técnica necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las disponibles en el mercado. Por tanto, la administración contratante no asumirá para sí los resultados derivados de los servicios prestados de acuerdo con el contrato, sino que los compartirá con la empresa o empresas adjudicatarias, asignando la titularidad de las mismos a la empresa o empresas adjudicatarias y reservando para la administración contratante, para otras administraciones públicas o para terceros indicados por la administración contratante licencias sobre los resultados.

Titularidad de los DPI generados durante y en el marco del proyecto

La titularidad de los DPI generados por la empresa o empresas adjudicatarias durante y en el marco del proyecto les corresponderá a ellas, con el fin de promover la más amplia comercialización y adopción de las nuevas soluciones desarrolladas. La administración contratante no tendrá ningún derecho de propiedad sobre los DPI resultado de la investigación realizada bajo este contrato.

Licencia de los resultados de la investigación y desarrollo en favor de la administración contratante

La empresa o empresas adjudicatarias estarán obligadas a conceder a la administración contratante acceso ilimitado y gratuito a los resultados de la investigación y desarrollo para su uso. Al tal efecto, se asignará a la administración contratante una licencia irrevocable, ilimitada, para todo el mundo, totalmente pagada, sin derechos de autoría y hasta la expiración de los respectivos DPI, para poder utilizar dichos DPI exclusivamente para las finalidades de uso interno relacionadas con posibles nuevas pruebas de concepto o con la formación de nuevos usuarios sobre las soluciones desarrolladas a lo largo de la ejecución del contrato, así como para la prestación de servicios públicos.

Gestión de DPI y CPI

Decisión: Compartir DPI con la empresa adjudicataria → Riesgos
(→ ejecución → terminación del contrato)

1

Riesgo de falta de competencia en una futura licitación debido a la ventaja de la empresa adjudicataria titular de los DPI

Solución: Establecer la posibilidad de conceder sublicencias a terceros para implementación/desarrollo.

2

Riesgo de falta de explotación de los DPI por la empresa adjudicataria

Solución: Cláusula de retorno (*call-back*): los DPI retornan a la Administración Pública si la empresa adjudicataria no los explota dentro de un determinado periodo temporal (p ej., 5 años = patente).

Gestión de DPI y CPI

Foreground IPRs (+Sideground IPRs) (2) COMPLEMENTOS

Derecho de uso y modificación en favor del OC en condiciones favorables (primer cliente) y revisión de condiciones (cliente más favorecido)

Extensión de los derechos del OC a otras empresas en circunstancias especiales

Facultad del OC, 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

Derecho/deber de la empresa adjudicataria de solicitar y mantener DPI

Cláusula de retorno en favor del OC

Cláusula de indemnidad frente a reclamaciones basadas en DPI

Ejemplos de cláusula

Licencia de los resultados de la investigación y desarrollo en favor otras administraciones y licencia en favor de terceros en condiciones de mercado

La empresa o empresas adjudicatarias estarán obligadas a permitir ceder su uso a otras administraciones con carácter ilimitado y gratuito, así como a conceder acceso a los terceros que la administración contratante o las administraciones cesionarias indiquen mediante licencias no exclusivas, en condiciones de mercado.

Devolución de los DPI (call-back provision)

El presente contrato incluye una disposición de devolución de los DPI (call-back provisión) para garantizar que los DPI de la empresa o empresas adjudicatarias que no sean o no puedan ser explotados por la propia empresa o empresas adjudicatarias o sean utilizados en detrimento del interés público representado por la Administración contratante, por contradecir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Administrativas y/o en el Pliego de Prescripciones Funcionales, sean transferidos a la administración contratante.

Esta disposición de devolución se invocará únicamente si las empresas adjudicatarias no proceden a la explotación de los DPI en el plazo máximo de 3 años, a contar desde la solicitud de protección o la adopción de medidas para su protección, o son utilizados en detrimento del interés público inherente a esta iniciativa por contradecir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Administrativas y/o Pliego de Prescripciones Funcionales.

A este respecto, la Administración contratante podrá pedir información a la empresa o empresas adjudicatarias para confirmar la efectiva y adecuada explotación de los DPI por parte de las mismos. En cualquier caso, la empresa o empresas adjudicatarias tienen el derecho de registrar y mantener los DPI que se deriven del proyecto y, en caso de que la empresa o empresas adjudicatarias decidan renunciar a estos derechos, se lo deberá notificar a la Administración contratante como mínimo seis (6) meses antes de que expire el título de la propiedad del correspondiente DPI. La empresa o empresas adjudicatarias transferirán los DPI en cuestión a quien sea designado por la Administración contratante.

Gestión de DPI y CPI

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.

Deber de confidencialidad

Sumario

I Noción de DPI en contratación pública. Tipos de DPI

II Contratación pública y DPI

III Gestión de DPI y CPI

VI Conclusiones y apuntes finales

Conclusiones y apuntes finales

- Estrategia CPI → Estrategia sobre DPI en CPI
- Win-Win para el Órgano de Contratación y empresa
- Es un componente de la GESTIÓN DE RIESGOS de CPI
 - Promover innovación y pagar el precio justo
 - Principio → compartir beneficios y riesgos
 - Licencias de uso – royalties
 - Evaluación ex ante y ex post – ajustes
- Crucial para la remuneración del riesgo en sector privado/(Menos) crucial en la gestión del riesgo en sector público
- CPI como herramienta de fomento de la innovación: impacto de la estructura de la oferta y la demanda

Para saber (un poco) más...

Bueso Guillén, P.-J., “La gestión jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la compra pública de innovación: una visión general”, *Actas de Derecho Industrial*, núm. 41 (2020-2021), págs. 51 a 78. ISSN 1139-3289.

¡Gracias por su atención!

e-mail:

pbueso@unizar.es

<http://labje.unizar.es/>

