

Esta Guía, y el correspondiente modelo de acuerdo de transferencia de material, es el resultado de la actividad desarrollada por un Grupo de Trabajo constituido a tal efecto y del que forman parte representantes de las siguientes instituciones: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En particular han participado en este trabajo:

Angel Caballero y Javier Maira. Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (CSIC)

Javier Fernández-Lasquetty (LES)

M^a Luisa Delgado y Gemma Cañas. S.G. de Transferencia de Tecnología (MINECO)

Luis Gimeno, Joaquín González, Patricia G^a-Escudero y Pedro Cartagena (OEPM)

Ignacio de Castro. Centro Arbitraje y Mediación (OMPI)



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas



“Las instituciones que han participado en la elaboración de este modelo de acuerdo no asumen responsabilidad alguna por la utilización del mismo. Quien desee utilizar este modelo de acuerdo debería contar con asesoramiento legal especializado para su la redacción definitiva o adaptación.”

GUÍA DEL MODELO DE ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL

La presente guía tiene como finalidad abordar las cuestiones fundamentales de un Acuerdo de Transferencia de Material para ayudar así a las partes en la elaboración y firma de un Acuerdo de este tipo a partir del modelo propuesto junto con la misma.

Los acuerdos de transferencia de material regulan la transferencia de la posesión de material entre dos partes. La transferencia del material para realizar pruebas es habitual en diversos sectores tecnológicos. Dicho material puede ser biológico o de otro tipo, por ejemplo cerámico. Dentro del biológico pueden ser compuestos, líneas de células, vectores, proteínas, virus, modelos de animales, material genético, etc.

Código de colores del contrato:

- FONDO AMARILLO – texto explicativo para elegir la opción que requiera el contrato, a eliminar antes de la firma.
- Verde – texto a elegir entre dos opciones. Habrá que borrar una de ellas y dejar la otra cambiándole de color.
- Rojo – partes del texto a completar por las Partes.

Esta guía se compone de los siguientes apartados:

1.- ¿Por qué firmar un Acuerdo de Transferencia de Material?

2.- Puntos a tener en cuenta al redactar un Acuerdo de Transferencia de Material.

1.- ¿Por qué firmar un Acuerdo de Transferencia de Material?

El material del que es objeto el Acuerdo suele tener derechos de propiedad industrial o intelectual que han de ser protegidos. Estos derechos pueden perderse si, por ejemplo, existe cualquier tipo de divulgación del material sin su previo registro. Para evitar éste y otros problemas es necesaria la firma de un Acuerdo de Transferencia de Material en el que se establezcan las limitaciones y obligaciones de las partes, entre otros.

Por el mismo motivo, el propio Acuerdo dispondrá de una cláusula de confidencialidad.

2.- Puntos a tener en cuenta al redactar un Acuerdo de Transferencia de Material

En el modelo de Acuerdo de Transferencia de Material figuran partes remarcadas en amarillo que indican una acción a realizar por la persona que redacte la versión final del mismo (puede ser elegir una opción entre varias propuestas o rellenar con algún tipo de información). Además, puede contener múltiples y diferentes cláusulas. No obstante, todos ellos suelen tener una serie de condiciones comunes como son las siguientes:

Limitaciones de uso del material transferido

El Acuerdo debe limitar muy clara y específicamente el objeto para el cual se transfiere el material en cuestión, esto es, el uso que se va a hacer del mismo.

Así, se definirá expresamente tanto la utilización que se permite hacer del material, que estará directamente relacionada con el objeto del contrato, como el uso excluido.

Los usos más comunes son los dirigidos a experimentación o a evaluación para una posible y posterior transacción comercial que incluya la licencia o cesión del material. Suele excluirse el uso con fines comerciales.

Titularidad de la Propiedad Intelectual e Industrial

El uso del Material por parte del receptor del mismo puede dar lugar a derechos de Propiedad Intelectual o Industrial. La posible titularidad de los mismos debería quedar reflejada en el Acuerdo de Transferencia de Material.

El problema es que, teniendo en cuenta que el objeto del Acuerdo es la transferencia de un material para fines de investigación, es difícil conocer en ese estadio qué resultados se pueden obtener del desarrollo que el receptor vaya a realizar del Material en cuestión así como el valor añadido que pueda dar a esos nuevos derechos de Propiedad Intelectual o Industrial que se generen.

Por lo tanto, establecer a priori la titularidad de los referidos derechos es bastante complicado y podría ser preferible optar por suscribir posteriormente un documento en el que se delimite la titularidad de las partes sobre dichos derechos. Esta opción deberá venir reflejada igualmente en el Acuerdo de Transferencia de Material.

En el Acuerdo propuesto se ofrecen dos opciones:

- Una primera en el que se deja la regulación de esta materia para más adelante, una vez ha nacido realmente el derecho, a través de la suscripción del oportuno documento por las partes.

- Una segunda en la que se define desde el principio, en el momento de la firma del Acuerdo, la titularidad de los futuros derechos. De este modo, se podría establecer una cuota de titularidad para cada parte o la exclusividad de la misma para una de ellas. Esta segunda opción es más complicada ya que es difícil conocer en el momento de la firma del Acuerdo los resultados que se pueden obtener con el uso del Material.

Retribución

La transferencia de material puede ser retribuida o gratuita. Esto dependerá del tipo de material, del interés de las partes y de las demás condiciones del contrato.

Confidencialidad

Teniendo en cuenta el objeto del Acuerdo, es necesario establecer una cláusula de confidencialidad con el fin de evitar cualquier pérdida de derechos relacionados con el Material transferido.

Comunicaciones

Es habitual en este tipo de contratos el establecer unas pautas de comunicación de resultados obtenidos por el receptor del Material. Así, existen diferentes opciones de seguimiento y comunicación como por ejemplo informar cuando tengan lugar determinados hitos, al final del Proyecto, cada cierto tiempo establecido, etc