



European IPR Helpdesk

Ficha Informativa

Cómo definir y gestionar el conocimiento preexistente ("Background") en Horizonte 2020

Julio 2018¹

Introducción	2
1. Comprensión de los antecedentes en Horizonte 2020	2
2. Consideraciones relacionadas con los antecedentes.....	4
2.1. Identificación de los conocimientos preexistentes	5
2.2. La forma de identificar los antecedentes	7
2.3. Derechos de acceso a los antecedentes.....	7
2.4. Limitaciones de la participación y explotación de los conocimientos previos	10
2.5. Consecuencias del incumplimiento de las normas de Horizonte 2020	10
3. Identificación de los antecedentes	11
3.1. Dentro de la AC	11
3.2. En un acuerdo separado.....	16
Recursos útiles	17

¹ El presente documento es una traducción de la versión original del mismo (en inglés). Como consecuencia de la traducción, pueden existir discrepancias entre el documento original y la versión traducida, en cuyo caso, prevalecerá el primero.

Introducción

Por su naturaleza, los proyectos de colaboración en investigación de la UE, como Horizonte 2020, requieren el intercambio de información entre los participantes en el proyecto², ya que el principio clave detrás de estos proyectos es el desarrollo de nuevos conocimientos mediante el uso de los conocimientos existentes de cada socio (también conocidos como "Background"). Por esta razón, la propiedad intelectual (PI) desempeña un papel crucial en la gestión de los proyectos Horizonte 2020.

Definir el conocimiento existente de los socios ("Background"), tiene un impacto directo en el éxito de la explotación de los resultados y es uno de los primeros pasos relacionados con la gestión de la propiedad intelectual que debe darse en cualquier proyecto Horizonte 2020. Un acuerdo sobre los antecedentes que se utilizarán (y/o los antecedentes que no se utilizarán) dentro del ciclo de vida del proyecto ayudará a los participantes a evitar posibles disputas sobre la propiedad y los derechos de acceso a estos conocimientos y a los resultados del proyecto.

Esta Ficha Informativa pretende proporcionar información sobre la gestión de este conocimiento preexistente ("Background") centrándose, a través de diferentes ejemplos, en cómo definirlos en los proyectos Horizonte 2020. Se utiliza como referencia el **modelo anotado de acuerdo (AGA)** de la Comisión Europea junto con el **acuerdo de consorcio Modelo DESCA 2020**, el modelo de acuerdo de consorcio más utilizado.

1. Conocimientos previos en Horizonte 2020

Antes de entrar en los detalles del concepto y definición de Antecedentes, es útil revisar la terminología de PI en Horizonte 2020, que será útil en las próximas secciones:

Acuerdo de subvención (GA): Se trata de un contrato celebrado entre la UE (representada por la Comisión Europea o una de sus agencias) y los beneficiarios (representados por el coordinador) cuyo proyecto haya obtenido una subvención. En virtud de este acuerdo, los beneficiarios se comprometen a un conjunto de derechos y obligaciones a cambio de la financiación concedida por la Comisión.

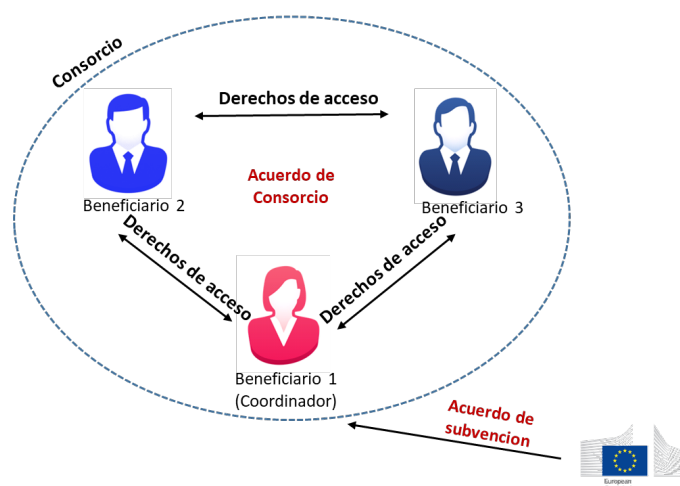
Beneficiarios: Las personas jurídicas, distintas de la UE, que sean parte en el GA y formen el consorcio para llevar a cabo el proyecto adjudicado. Después de la firma del la GA, los solicitantes se convierten en los beneficiarios de la subvención, y están obligados por todos los términos y condiciones según lo escrito en la AG.

Acuerdo de Consorcio (CA): Se trata de un acuerdo interno que los beneficiarios concluyen entre ellos para la ejecución del proyecto. El acuerdo permite a los beneficiarios determinar las disposiciones administrativas y de

² El término "participante" utilizado en este documento cubre normalmente a los beneficiarios y a los terceros vinculados (y a veces también a otros terceros implicados en la acción).

gestión detalladas (es decir, el reparto de funciones relativas a los derechos y responsabilidades) necesarias para llevar a cabo su proyecto. Este acuerdo no puede contradecir o negar las disposiciones establecidas por la AG o las Normas de Participación (RP) establecidas por la Comisión. La Unión Europea no es parte en la AC.

Coordinador El coordinador es el beneficiario, que es el punto de contacto central de la Comisión y representa al consorcio ante la Comisión. La Unión Europea y el coordinador firman el acuerdo de subvención.



Estructura general de los proyectos Horizonte 2020 (ilustrada)

¿Qué es el fondo?

Según AGA, los conocimientos previos se definen como *"cualquier dato, conocimiento o información - cualquiera que sea su forma o naturaleza (tangible o intangible), incluyendo cualquier derecho como los derechos de propiedad intelectual - que:*

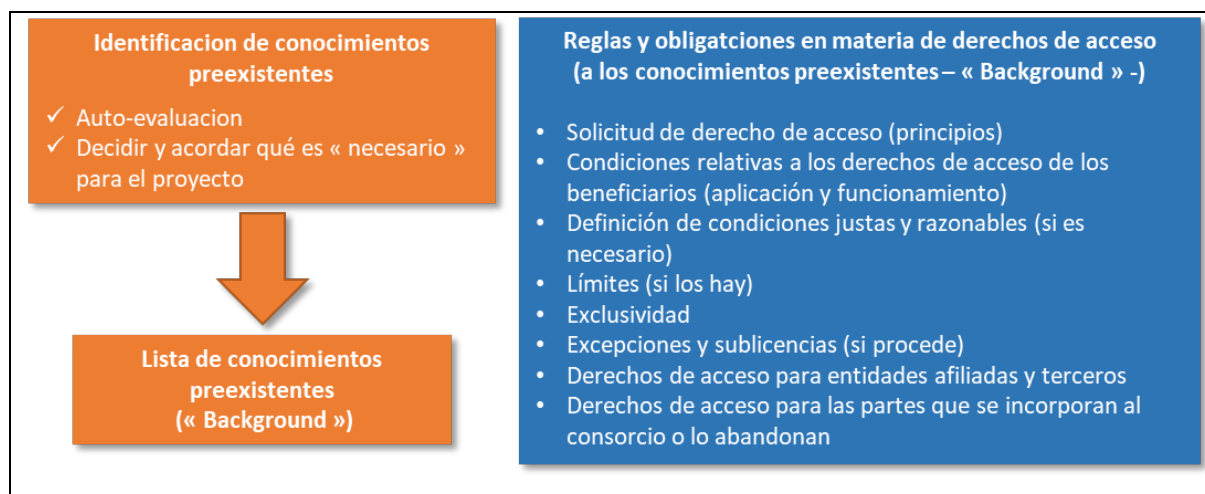
- a) *esté en poder de los beneficiarios **antes de que se adhirieran al Acuerdo [de subvención], y***
- b) *es **necesario para** ejecutar la acción o explotar los resultados".*

Por lo tanto, los antecedentes de Horizonte 2020 pueden adoptar la forma de información, invenciones, bases de datos, activos tangibles y derechos de propiedad intelectual, ya sean de propiedad (conjunta o no) o en virtud de un contrato, por ejemplo, mediante un acuerdo de licencia o un acuerdo de transferencia de material, antes de que se firme el acuerdo de subvención. También se extiende a cualquier aportación de otras partes de la organización del beneficiario (por ejemplo, los activos de propiedad intelectual de una universidad, en la que el departamento de física de esta universidad es uno de

los beneficiarios de un consorcio) necesaria para llevar a cabo la acción o para explotar los resultados.

Hay dos elementos principales que deben tenerse en cuenta cuando se trate de los antecedentes de Horizonte 2020:

- **Identificación de antecedentes, como tal:** Nombramiento de los activos que cada una de las partes aporta al consorcio para la correcta ejecución y explotación del proyecto. Este paso debe darse después de la "autoevaluación de los conocimientos preexistentes" y tras llegar a un acuerdo sobre "lo que se necesita" para el proyecto con los demás socios.
- **Normas y obligaciones en materia de derechos de acceso:** Aunque se gestionan internamente dentro del consorcio, existen normas y obligaciones³ establecidas por la Comisión Europea sobre los derechos de acceso a los conocimientos previos para la buena continuación del ciclo de vida del proyecto⁴.



Elementos clave para la gestión de los antecedentes en Horizonte 2020

2. Consideraciones relacionadas con los antecedentes

En Horizonte 2020, los beneficiarios deben **identificar y acordar por escrito** los **antecedentes de** sus proyectos. Por lo tanto, antes de dar cualquier otro paso, los solicitantes deben discutir y llegar a un acuerdo al respecto:

³ Véase la sección 2.3 para más información sobre las normas y obligaciones relativas a los derechos de acceso a los conocimientos previos.

⁴ La Comisión Europea también establece normas y obligaciones sobre los derechos de acceso a los resultados (en primer plano), que es otro elemento fundamental de la gestión de la propiedad intelectual en Horizonte 2020. Como esto está fuera del alcance de esta Ficha Informativa, para más información sobre estas normas, puede consultar la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[El Plan para la Explotación y Difusión de Resultados en Horizonte 2020](#)" y la Guía dedicada a "[La PI en el Horizonte 2020](#)".

- la identificación de los conocimientos preexistentes y la toma de decisiones sobre lo que es "necesario" para llevar a cabo el proyecto,
- la forma de identificar los antecedentes,
- el alcance de los derechos de acceso a los conocimientos previos,
- las limitaciones sobre la compartición y explotación de sus antecedentes (si los hubiere).



Aunque no es obligatorio, se recomienda encarecidamente que los beneficiarios se pongan de acuerdo sobre los conocimientos preexistentes ("Antecedentes") que deben tenerse en cuenta antes de firmar el acuerdo de subvención.

2.1. Identificación de los conocimientos preexistentes

Los proyectos de colaboración, por ejemplo, la mayoría de los proyectos de I+D de Horizonte 2020, se llevan a cabo con un grupo de socios que tienen experiencia específica en su propio campo de actividad. Sin embargo, en el sentido de Horizonte 2020, no toda la experiencia, es decir, el conocimiento preexistente, se califica como "background", ya que su alcance debe referirse **únicamente** a la información **pertinente para el proyecto**.

Antes de llegar a un acuerdo con los socios, cada participante debe evaluar inicialmente (autoevaluación) la pertinencia de sus conocimientos preexistentes, y luego discutir con otros beneficiarios sobre el beneficio de los conocimientos preexistentes de cada socio para la ejecución del proyecto y la creación de resultados. Una vez que se acuerda, el conocimiento preexistente puede ser considerado como base para el proyecto.

Puede que no sea muy fácil para los solicitantes enumerar toda la información que pueda (o no) ser relevante para el proyecto antes de que éste comience. Por ejemplo, las empresas que tienen una gran cartera de propiedad intelectual pueden tener dificultades para separar los activos intangibles pertinentes, o las pequeñas empresas pueden incluso desconocer todos los activos de que disponen. Por lo tanto, la realización de una diligencia debida en materia de propiedad intelectual puede ser de gran ayuda en tales casos.

Una ⁵auditoría de diligencia debida en materia de propiedad intelectual es un tipo específico de auditoría de propiedad intelectual que se centra en la identificación y evaluación de los activos de propiedad intelectual de una empresa. Antes de las negociaciones con futuros socios, los solicitantes podrán realizar una evaluación de este tipo con el fin de:

- **enumerar los activos de P.I.:** preparación de un inventario de P.I,
- **identificar la titularidad de los posibles activos de base:** aclarar quién es el propietario de los activos de propiedad intelectual. Hay varias opciones cuando se trata del régimen de propiedad de los antecedentes:

⁵ Para más información sobre la diligencia debida en materia de propiedad intelectual y la auditoría de propiedad intelectual, véanse las Fichas Informativas del European IPR Helpdesk sobre ["IP due diligence: evaluación del valor y los riesgos de los activos intangibles"](#) y ["Auditoría de PI: Descubra el potencial de su negocio"](#).

- (i) el propietario del activo puede ser el beneficiario,
- (ii) el beneficiario puede ser uno de los copropietarios⁶ o
- (iii) el activo puede ser propiedad de un tercero, pero el beneficiario tiene derecho a utilizarlo (por ejemplo, como licenciario)⁷,
- **averiguar las restricciones de uso (si las hubiere):** comprobar si existen limitaciones contractuales o legales⁸ sobre el uso de los activos de propiedad intelectual,
- **definir la pertinencia de los activos:** decidir qué activos de fondo son "necesarios" para que otros beneficiarios lleven a cabo las tareas del proyecto, y a la hora de explotar los resultados de su propio proyecto,
- **verificar si se debe tomar alguna medida de protección de la propiedad intelectual:** tomar posibles medidas de protección de la propiedad intelectual para los activos de propiedad intelectual incluidos en la lista. En el siguiente cuadro se muestran los diferentes medios posibles de protección de la propiedad intelectual para cada activo de propiedad intelectual:

Activo de PI	PI
Inventos	Patentes ⁹ , Secretos comerciales ¹⁰
Características estéticas de los diseños industriales	Diseños ¹¹
Signos distintivos, marcas	Marcas de fábrica o de comercio ¹²
Conocimientos	Secretos comerciales

⁶ Si uno de los beneficiarios desea aportar un activo de propiedad intelectual que sea de propiedad conjunta con los demás, los copropietarios deben acordar las condiciones para utilizar el activo de propiedad intelectual como base para el proyecto (es decir, las condiciones para utilizar el activo de propiedad intelectual en actividades de investigación, por ejemplo, en un proyecto Horizonte 2020, mediante un acuerdo de propiedad conjunta).

⁷ En los casos en que el beneficiario no posea los conocimientos previos, será necesario obtener el consentimiento del propietario o propietarios para utilizar este activo de propiedad intelectual como fondo. Si el acuerdo de licencia no contiene disposiciones al respecto, el licenciante y el licenciario (que utilizará el bien licenciado como base del proyecto) podrán firmar un acuerdo por separado. En tales casos, deben negociarse todas las condiciones, incluyendo quién puede utilizar este activo aparte del licenciario en el proyecto (en otras palabras, si el licenciario tiene derecho a sublicenciar para conceder derechos de acceso), las condiciones de uso, la duración del uso, etc.

⁸ Véase la sección 2.4 de esta ficha informativa.

⁹ En algunos países, las invenciones también pueden protegerse como modelos de utilidad, también llamadas "*patentes menores*" o "*patentes de innovación*". Para más información sobre las patentes, consulte los [Gráficos DPI sobre patentes](#) del European IPR Helpdesk.

¹⁰ Para obtener más información sobre los secretos comerciales, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[Secretos comerciales: una herramienta eficiente para la competitividad](#)".

¹¹ Para obtener más información sobre los diseños, consulte los [Gráficos DPI sobre diseños](#) del European IPR Helpdesk.

¹² Para más información sobre las marcas, consulte los [Gráficos DPI sobre marcas](#) del European IPR Helpdesk.

Programas de ordenador	Derechos de autor, patentes ¹³
Obras literarias, artísticas y científicas	Derechos de autor

2.2. La forma de identificar los antecedentes

Según las normas de Horizonte 2020, los beneficiarios deben acordar **por escrito** sobre los antecedentes del proyecto, el llamado "acuerdo sobre los antecedentes". Las reglas no dictan la forma del acuerdo, siempre que sea por escrito.

Por lo tanto, los solicitantes son libres de elegir el tipo de este acuerdo escrito, por ejemplo, dentro de la AC - generalmente en un anexo - o como un acuerdo separado. El formato puede ser una tabla, una lista que contiene únicamente el fondo incluido (lista positiva), una lista que cita tanto el fondo incluido como el excluido (lista positiva/negativa) o una lista de fondo excluido (lista negativa)¹⁴. En la sección 3 se dan ejemplos.

2.3. Derechos de acceso a los antecedentes

Por "derechos de acceso" se entenderá el derecho a utilizar los conocimientos en las condiciones acordadas por los beneficiarios. Desde el punto de vista de los antecedentes, en Horizonte 2020, los beneficiarios deben asegurarse de que los antecedentes necesarios para el buen funcionamiento del proyecto sean accesibles a otros beneficiarios del proyecto.

En Horizonte 2020, existen dos tipos de derechos de acceso para los beneficiarios: (1) derechos de acceso a los conocimientos previos, y (2) derechos de acceso a los resultados.

Los derechos de acceso a los conocimientos previos deberán solicitarse por escrito ("solicitud de acceso"). Esta solicitud puede hacerse, por ejemplo, por correo electrónico, en la AC o en un acuerdo separado (es decir, en el marco del acuerdo de antecedentes) en el que también se establecen los términos y condiciones que se mencionan a continuación.

Los derechos de acceso a los conocimientos previos para los demás beneficiarios pueden concederse para la fase de ejecución del proyecto y para la fase de explotación, ya que la explotación de los resultados también puede requerir el acceso a los conocimientos previos de otros beneficiarios.

2.3.1. Derechos de acceso para otros beneficiarios durante la fase de ejecución¹⁵

¹³ En Europa, el software suele estar protegido por derechos de autor; los programas de ordenador reivindicados "como tales" no son patentables. Más información sobre el tema puede encontrarse [aquí](#). Para obtener más información sobre los derechos de autor, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[Fundamentos de los derechos de autor](#)".

¹⁴ Para más información y ejemplos sobre la definición de los antecedentes, vea la sección 3 de esta Ficha Informativa.

¹⁵ Regulado en virtud del artículo 25.2 del Convenio de subvención.

Los beneficiarios del proyecto Horizonte 2020 deben permitir el acceso, **libre de regalías**, a los antecedentes de cada uno de ellos, cuando sea necesario para llevar a cabo sus tareas durante el proyecto. Sin embargo, es posible desviarse de esta regla si:

- un beneficiario informa a los demás, antes de firmar el AG, de que el acceso a sus antecedentes está sujeto a restricciones o límites legales¹⁶ (por ejemplo, una licencia exclusiva que excluye la concesión de derechos de acceso a terceros), o bien
- **otros beneficiarios** acuerdan, antes de firmar el AG, que los derechos de acceso a un determinado activo de base no estarían exentos de regalías. En tal caso, los beneficiarios deben decidir el método de cálculo de los cánones.

Antes de adherirse a la AG (o inmediatamente cuando se acuerdan antecedentes adicionales), los beneficiarios deben informar a otros sobre las posibles restricciones o limitaciones de los derechos de acceso a los antecedentes y acordar las condiciones financieras, si no desean que los derechos de acceso estén libres de regalías.

2.3.2. Derechos de acceso para otros beneficiarios durante la fase de explotación¹⁷

Los beneficiarios del proyecto Horizonte 2020 deben darse acceso recíproco a los conocimientos previos necesarios para la explotación de sus propios resultados en **condiciones justas y razonables**. Sin embargo, es posible apartarse de esta regla si un beneficiario informa a los demás, antes de firmar la AG, que el acceso a sus antecedentes está sujeto a restricciones o límites legales¹⁸.

Cabe señalar que las condiciones justas y razonables también incluyen condiciones libres de regalías.

Las solicitudes de acceso podrán presentarse hasta un año después de la finalización del plazo del proyecto, a menos que se acuerde otra cosa.

¹⁶ Véase la Sección 2.4 de esta ficha informativa.

¹⁷ Regulado en virtud del artículo 25.3 del Convenio de subvención.

¹⁸ Véase la Sección 2.4 de esta ficha informativa.

Resumen de las normas de acceso a los conocimientos previos en Horizonte 2020		
	Ejecución de las tareas	Explotación de los resultados
Regla por defecto	Libre de regalías	Condiciones justas y razonables (incluida la exención de regalías)
Desviación de la norma por defecto	Posible, a. si existen restricciones legales/contractuales que impidan el acceso de otros y que se informe a los beneficiarios antes de la firma de la AG, o b. si los beneficiarios afectados acuerdan las condiciones financieras antes de la firma de la AG.	Posible, si existen restricciones legales/contractuales que impidan el acceso de otros y que se informe a los beneficiarios antes de la firma de la AG.
Cómo y cuándo solicitar el acceso	Por escrito, cuando sea necesario.	Por escrito, hasta un año después de la finalización del plazo del proyecto, a menos que se acuerde otra cosa en la AC.
Renuncia a los derechos de acceso	Es posible, si se acuerda y se hace por escrito.	
Sublicencia de derechos de acceso	No es posible (a menos que se acuerde otra cosa).	

2.3.3. Derechos de acceso para entidades afiliadas y terceros¹⁹

En el marco de Horizonte 2020, se entiende por "entidad afiliada" cualquier entidad jurídica que sea:

- bajo el control directo o indirecto de un participante²⁰, o
- bajo el mismo control directo o indirecto que el participante, o
- controlando directa o indirectamente a un participante.

A menos que se acuerde otra cosa en la AC, también deberán concederse derechos de acceso a los conocimientos previos a las entidades afiliadas establecidas en un Estado miembro de la UE o en un país asociado, si ello es

¹⁹ Regulado en virtud de los artículos 25.4 y 25.5 del Convenio de subvención.

²⁰ Por favor, consulte el apartado 2 del artículo 8 de las [Normas de Participación Horizonte 2020](#) para obtener más información sobre lo que se considera "control".

necesario para la explotación de los resultados generados por los beneficiarios a los que estén afiliados.

Los derechos de acceso a las entidades afiliadas deben concederse en condiciones justas y razonables.

A falta de una cláusula en la AC sobre los derechos de acceso de las entidades afiliadas, se aplican las normas anteriores sobre la AG (es decir, los derechos de acceso se conceden en condiciones justas y razonables a las entidades afiliadas, siempre que no existan limitaciones legales o contractuales²¹). Por otra parte, es posible que los beneficiarios no concedan ningún derecho de acceso a las entidades afiliadas, si se menciona claramente en la AC.

En cuanto a los derechos de acceso de terceros para el acceso transnacional a las infraestructuras de investigación, la AGA establece que el proveedor de acceso debe dar a los usuarios un acceso libre de cánones a los conocimientos previos necesarios para la ejecución de la acción. Si existen restricciones o límites, el proveedor de acceso debe informar a los usuarios lo antes posible.

2.4. Limitaciones de la participación y explotación de los conocimientos previos

A la hora de definir y debatir los derechos de acceso a los conocimientos previos, se recomienda encarecidamente a los beneficiarios que comprueben las posibles limitaciones, lo que puede evitar que se compartan y exploten estos conocimientos previos. Tales limitaciones pueden existir debido a restricciones legales u obligaciones contractuales.

Por ejemplo, podría no ser posible conceder derechos de acceso a determinados conocimientos previos, si estos se refieren a conocimientos técnicos sobre aplicaciones militares, y el uso de esta información por otros beneficiarios de otros países está restringido por las autoridades nacionales del propietario de los conocimientos previos (es decir, limitación legal). Asimismo, la explotación de una patente licenciada exclusivamente por beneficiarios distintos del licenciario puede no ser posible debido a limitaciones contractuales.

Los beneficiarios deben comprobar previamente dichas limitaciones/restricciones (antes de la firma de la AG) e informarse mutuamente, ya que los derechos de acceso a los antecedentes ya no pueden restringirse después de la firma de la AG.

2.5. Consecuencias del incumplimiento de las normas de Horizonte 2020

En caso de que un beneficiario incumpla alguna de sus obligaciones relacionadas con los conocimientos previos, la subvención podrá reducirse en proporción a la gravedad de los errores, irregularidades o fraudes o incumplimientos de las obligaciones. Esta reducción podrá tener lugar tras la finalización de la participación de un beneficiario, en el momento del pago del saldo o incluso después del pago del saldo.

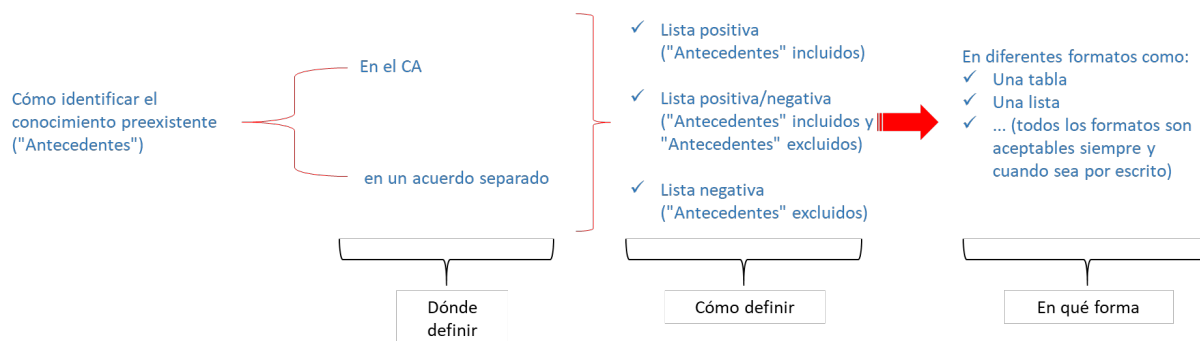
²¹ Véase la sección 2.4 de esta Ficha Informativa.

3. Identificación de los antecedentes

Dado que las normas de Horizonte 2020 obligan a los participantes a identificar y acordar los antecedentes del proyecto, se recomienda encarecidamente a los solicitantes de Horizonte 2020 que identifiquen sus antecedentes durante las negociaciones entre los socios del consorcio e incluyan sus reglamentaciones dentro de los consorcios en su AC²².

La identificación de los antecedentes puede hacerse dentro de la AC o en un acuerdo separado como una lista positiva, una lista positiva-negativa, o una lista negativa, bajo cualquier formato.

Se recomienda encarecidamente a los participantes que rellenen sus listas de antecedentes sin dejarlas en blanco para no causar ninguna interpretación errónea, aunque no se les concedan derechos de acceso. En tal caso, se aconseja a los participantes que mencionen claramente en la AC que *"no se concede ningún derecho de acceso a ninguno de los beneficiarios sobre los activos de propiedad intelectual en poder del[Beneficiario-1]"*.



Elementos sobre cómo identificar los antecedentes (ilustrados)

3.1. Dentro de la AC

Los solicitantes pueden optar por describir sus problemas relacionados con los antecedentes en una sección específica de la AC (por ejemplo, "obligaciones de las partes relacionadas con los antecedentes"). **Este proceso de identificación debe llevarse a cabo tras la evaluación interna de los conocimientos preexistentes²³**, una vez comprobados los siguientes puntos:

- los antecedentes que se incluirán (o excluirán) en el proyecto,
- clarificar y definir la propiedad, y
- posibles restricciones de los derechos de acceso.

A modo de ejemplo, una tabla que cubra estos puntos puede redactarse de la siguiente manera e incluirse dentro de la AC.

²² Para más información sobre cómo redactar un acuerdo de consorcio, consulte la ["Su Guía sobre PI y contratos"](#) del European IPR Helpdesk.

²³ Véase el apartado 2.1.

Antecedentes	Titular de los antecedentes	Derechos de acceso - Limitaciones y/o condiciones específicas de aplicación (apartado 2 del artículo 25)	Derechos de acceso - Limitaciones y/o condiciones específicas de explotación (Artículo 25.3)
Nombre el fondo aquí	Nombre del propietario o titulares de los antecedentes (por ejemplo, un licenciatario)	Indique si existen limitaciones para los beneficiarios durante la fase de ejecución (véase 2.3.1).	Indique si existen algunas limitaciones para los beneficiarios durante la fase de explotación (véase 2.3.2).

Ejemplo 1: Lista positiva en una tabla dentro de la CA²⁴

Antes de introducir el cuadro, la cláusula sobre "antecedentes incluidos" debe redactarse en el AC haciendo referencia al cuadro de antecedentes que figura en el anexo:

<p>Antecedentes incluidos:</p> <p>En el anexo 1, las Partes han identificado y acordado los Antecedentes del proyecto y se han informado mutuamente, en su caso, de que el acceso a los Antecedentes específicos está sujeto a restricciones o límites legales/contractuales.</p> <p>Todo lo no identificado en el Anexo 1 no será objeto de obligaciones de derechos de acceso en relación con los Conocimientos previos.</p> <p>Cualquiera de las Partes podrá añadir otros Antecedentes al Anexo 1 durante el Proyecto mediante notificación por escrito a las otras Partes. Sin embargo, es necesaria la aprobación de la Asamblea General, en caso de que una Parte desee modificar o retirar sus antecedentes en el Anexo 1.</p>
<p>Anexo-1:</p> <p>Por la presente se identifican y acuerdan los siguientes antecedentes para el proyecto. Las limitaciones y/o condiciones específicas serán las que se mencionan a continuación:</p>

²⁴ Tenga en cuenta que esta ilustración es sólo a título informativo y no incluye todos los elementos exhaustivos de las "obligaciones de los beneficiarios en relación con los conocimientos previos". Para obtener una plantilla completa de CA, puede consultar el Modelo de Acuerdo de Consorcio DESCA 2020 [aquí](#).

Antecedentes	Propietario de los Antecedentes	Derechos de acceso - Limitaciones y/o condiciones específicas de aplicación (apartado 2 del artículo 25)	Derechos de acceso - Limitaciones y/o condiciones específicas de explotación (Artículo 25.3)
DE Patente No. 123456, título [...] presentado el 7/1/2010	Beneficiario-1	Gratuito para todos los beneficiarios	
Patente Europea Nº 123456, título [...] presentado el 25/3/2012	Tercero X, licenciataria exclusivo: Beneficiario-2	Sólo será utilizado por el Beneficiario-2 como licenciataria exclusivo. No será utilizado por otros beneficiarios.	
Base de datos [...]	Beneficiario-1	Sólo podrá ser utilizado por el Beneficiario 1. No hay derechos de acceso para otros beneficiarios.	El Beneficiario 2 sólo podrá utilizarlo en España, el Beneficiario 3 sólo en Francia.
Resultados clínicos para la aplicación de [...], con licencia de terceros Y	Tercero Y, licenciataria: Beneficiario-3	Revelado bajo la NDA ²⁵ , cualquier revelación o uso necesita disposiciones de confidencialidad aprobadas por el Tercero Y y el Beneficiario-3.	Excluidos
Código fuente para [...]	Beneficiario-4	Excluidos	Excluidos

Alternativamente, también es posible que las partes no proporcionen acceso a la información de antecedentes de la otra parte. En tal caso, la siguiente declaración puede ser mencionada en la AC:

Ninguna otra Parte necesitará datos, conocimientos técnicos o información de[Beneficiario-1] para la ejecución del Proyecto (Artículo 25.2 del Convenio de subvención) o la explotación de los resultados de esa otra Parte (Artículo 25.3 del

²⁵ Un acuerdo de confidencialidad (NDA) es un acuerdo que las partes utilizan cuando desean revelar información e ideas de forma confidencial, estableciendo las obligaciones del receptor (es decir, la persona jurídica a la que se revela la información) de no revelar la información y las ideas a terceros. Para más información sobre las NDA, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[Acuerdo de confidencialidad: una herramienta comercial](#)".

Convenio de subvención).

Ejemplo 2: Lista positiva/negativa en un formato de lista dentro de la CA

Las partes también pueden preferir mencionar qué activos de propiedad intelectual incluyen al enumerar sus activos y mencionar las condiciones de los derechos de acceso que proporcionan (lista positiva).

Al igual que en las listas positivas, los participantes pueden añadir "lo que está excluido del proyecto" por razones de claridad²⁶.

Qué puede excluirse (lista negativa):

- antecedentes derivados del personal y/o departamentos que no estén directamente involucrados en el proyecto,
- antecedentes derivados de otros proyectos debido a derechos de terceros (tales como licencias exclusivas),
- los antecedentes creados u obtenidos por el personal directamente involucrado en el proyecto, pero que no están relacionados con el plan de trabajo, las metas y los objetivos del proyecto,
- antecedentes no enumerados explícitamente/añadidos en la lista positiva.

Antes de introducir la lista, la cláusula sobre "antecedentes incluidos y antecedentes excluidos" debe redactarse en el AC haciendo referencia a la lista de antecedentes que figura en el anexo:

Antecedentes incluidos:

Las partes han identificado y acordado los antecedentes del proyecto que figuran en el Anexo 1. A menos que se indique lo contrario, los Antecedentes se ponen gratuitamente a disposición de las Partes.

Cualquiera de las Partes podrá añadir otros Antecedentes al Anexo 1 durante el Proyecto mediante notificación por escrito a las otras Partes. Sin embargo, es necesaria la aprobación de la Asamblea General, en caso de que una Parte desee modificar o retirar sus antecedentes en el Anexo 1.

Se excluyen los antecedentes:

Los antecedentes del proyecto se identifican, acuerdan y enumeran en el Anexo 2. No se conceden derechos de acceso a estos elementos de la lista.

²⁶ También es posible tener sólo una lista negativa: Por ejemplo, "todos los antecedentes necesarios para el proyecto excepto XYZ".

Anexo 1: Antecedentes incluidos

Los derechos de acceso a los antecedentes se ponen a disposición de las Partes:

Beneficiario-1:

- Patente Europea No. 123456 título [...] presentada el 30/12/2005
- Estudios de biocompatibilidad preclínica para [...]

Beneficiario 2:

- Patente Europea nº 234567 título [...] presentada el 26/04/2011
- Solicitud de patente europea nº 3456788 título [...] presentada el 04/07/2016

Beneficiario-3:

- Sustratos proteínicos de Arginina

El beneficiario 3 concede gratuitamente derechos de acceso para utilizar los conocimientos previos sólo para el beneficiario 1 con el fin de llevar a cabo sus tareas en el marco de la acción. En el plazo de un mes a partir de la firma del acuerdo de subvención, se celebrará un acuerdo de confidencialidad (NDA) independiente. Otros Beneficiarios no tienen acceso a estos Antecedentes.

Beneficiario- 4:

- Base de datos de clientes [...]

Todos los beneficiarios tienen derechos de acceso para utilizar los antecedentes mencionados sólo para la explotación de los resultados a cambio del 0,5% de su propia participación en el presupuesto del proyecto. Todo beneficiario que solicite acceso a los antecedentes mencionados deberá informar por escrito al beneficiario 4 con un mes de antelación. En un plazo de dos semanas a partir de la recepción de la solicitud de acceso se celebrará un acuerdo separado sobre las condiciones de los derechos de acceso a los conocimientos previos.

Anexo 2: Antecedentes excluidos

Todos los antecedentes generados por empleados o investigadores de los Beneficiarios-1, Beneficiario-2, Beneficiario-3 y Beneficiario-4 que no sean los involucrados en el Proyecto están excluidos de los Derechos de Acceso. Ninguna Parte, salvo los propietarios, tendrá derecho a aplicar ingeniería inversa a los Antecedentes concedidos en virtud del presente Acuerdo de Consorcio.

Además,

El Beneficiario 1 excluye específicamente la concesión de derechos de acceso al dominio:

- Solicitud de Patente Alemana No. 456789 presentada el 12/08/2017

El Beneficiario 3 excluye específicamente la concesión de derechos de acceso al TLD:

- Sustratos proteínicos de arginina" para todos los beneficiarios, excepto para el Beneficiario 1, durante la fase de ejecución del proyecto. En el plazo de un mes a partir de la firma del acuerdo de subvención, se celebrará un acuerdo de

confidencialidad (NDA) independiente.

3.2. En un acuerdo separado

Las Partes pueden acordar la identificación de sus antecedentes en un acuerdo separado ("acuerdo sobre los antecedentes") que no los defina en la AC. En tal caso, se recomienda encarecidamente que las partes mencionen este acuerdo separado en la AC (es decir, haciendo referencia a este acuerdo o, si aún no lo han firmado, a un plazo convenido para la celebración de dicho acuerdo).

El acuerdo sobre los conocimientos previos debe incluir todos los detalles explicados anteriormente (identificación de los conocimientos previos, propietarios, derechos de acceso, condiciones de los derechos de acceso) con el fin de cubrir todas las normas y obligaciones relativas a los conocimientos previos establecidas por la Comisión Europea.



Es posible que las partes no puedan identificar (o simplemente hayan olvidado) algunos de sus activos de propiedad intelectual en la lista de conocimientos preexistentes ("Antecedentes") o que decidan eliminar algunos de ellos de dicha lista. Dado que estos casos no están regulados en la AC, se recomienda encarecidamente que las partes acuerden las normas para modificar la lista de conocimientos preexistentes ("Antecedentes") en su acuerdo de consorcio.

El modelo de acuerdo de consorcio DESCA 2020 propone lo siguiente:

"Cualquier Parte podrá añadir otros conocimientos preexistentes ("Antecedentes") al Anexo 1 durante la vida del proyecto mediante notificación por escrito a las otras Partes. Sin embargo, se requiere la aprobación de la Asamblea General si una Parte desea modificar o eliminar sus antecedentes del Anexo 1."

Debe tenerse en cuenta que la redacción de un contrato requiere un alto nivel de conocimientos jurídicos. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente solicitar asistencia profesional para la redacción de los contratos de acuerdo con las circunstancias concretas de cada caso²⁷.



El European IPR Helpdesk ofrece asistencia telefónica de primer nivel sobre las cláusulas de propiedad intelectual en los acuerdos de consorcio. Nuestros expertos comprueban sus acuerdos de acuerdo con las normas de Horizonte 2020 y se ponen en contacto con usted en un plazo de tres días laborables.

Para más información, por favor visite nuestra página web (www.iprhelphdesk.eu).

²⁷ Antes de ponerse en contacto con un experto en propiedad intelectual, puede consultar la Guía del European IPR Helpdesk "[10 pasos para encontrar a un profesional de PI adecuado](#)".

Información de utilidad

Para más información, consulte:

- Ficha Informativa sobre "[Due diligence de PI: evaluación del valor y de los riesgos de los intangibles](#)"
- Ficha Informativa sobre "[Auditoría de PI: descubra el potencial de su negocio](#)"
- Ficha Informativa sobre "[Secretos comerciales: una herramienta eficiente para la competitividad](#)".
- Ficha Informativa sobre "[Fundamentos de los derechos de autor](#)".
- Ficha Informativa sobre "[Acuerdo de no divulgación: una herramienta comercial](#)"
- Guía sobre "[La PI en Horizonte 2020](#)".
- Guía sobre "[PI y contratos](#)"
- Guía sobre "[10 pasos para encontrar a un profesional de PI adecuado](#)".
- Gráficos DPI sobre [patentes, marcas, diseños](#)
- [Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement \(AGA\)](#), Comisión Europea
- [Normas de participación Horizonte 2020](#), Comisión Europea
- [Acuerdo de Consorcio Modelo DESCA 2020](#)

CONTACTO

Para comentarios, sugerencias o información adicional, contacte con:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelpdesk.eu
Teléfono: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



©istockphoto.com/Dave White

SOBRE EL EUROPEAN IPR HELPDESK

El European IPR Helpdesk tiene como objetivo sensibilizar en materia de Propiedad Intelectual (PI) y derechos de propiedad intelectual (DPI), proporcionando información, asistencia de primer nivel y formación en materia de PI y DPI a los participantes actuales y potenciales de los proyectos financiados por la UE. Además, el European IPR Helpdesk ofrece apoyo en materia de PI a las Pymes de la UE que negocian o concluyen acuerdos de asociación transnacionales, especialmente a través de Enterprise Europe Network. Todos los servicios prestados son gratuitos.

Línea de asistencia (Helpline): El servicio Helpline responde a sus consultas sobre PI en un plazo de tres días hábiles. Por favor, póngase en contacto con nosotros registrándose en nuestro sitio web — www.iprhelpdesk.eu—, por teléfono o fax.

Sitio web: En nuestro sitio web puede encontrar una amplia información y documentos útiles sobre diferentes aspectos relativos a la gestión de DPI y PI, especialmente en lo que respecta a cuestiones específicas de PI en el contexto de los programas financiados por la UE.

Newsletter y Boletín: Manténgase al día sobre las últimas noticias en materia de PI y lea artículos de expertos y casos de estudio suscribiéndose a nuestro Newsletter electrónico y a nuestro Boletín.

Formación: Hemos diseñado un catálogo de formación que consta de nueve módulos diferentes. Si está interesado en realizar una sesión con nosotros, simplemente envíenos un correo electrónico a training@iprhelpdesk.eu.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El proyecto European IPR Helpdesk recibe financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención (Grant Agreement) nº 641474. Está gestionado por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Comisión Europea (EASME), con directrices aprobadas por la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea.

Si bien este documento ha sido desarrollado con el apoyo financiero de la Unión Europea, su contenido no es ni será considerado como la posición oficial de EASME o de la Comisión Europea. Ni EASME, ni la Comisión Europea, así como ninguna persona que actúe en nombre de EASME o de la Comisión Europea son responsables del uso que se pueda hacer de esta información.

A pesar de los esfuerzos del European IPR Helpdesk por ofrecer un servicio de alto nivel, no se puede garantizar la exactitud o integridad de los contenidos de este documento y los miembros del consorcio del European IPR Helpdesk no son responsables ni serán considerados responsables del uso que se haga de esta información.

El apoyo proporcionado por el European IPR Helpdesk no se considera de naturaleza legal o consultiva.

© Unión Europea (2018)