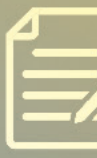


CURSO Técnico  
**Ámbitos de aplicación de la  
gestión avanzada del IPR**



<b>Nivel</b>	Intermedio
<b>Duración</b>	15 horas lectivas
<b>Fechas y Lugar</b>	Del 27 y 28 de junio de 2023 Madrid
<b>Modalidad</b>	Presencial
<b>Certificado (14 puntos CE pending)</b>	

## 1. INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos clave de la actividad de Transferencia de Conocimiento -ámbito central de RedTransfer como asociación de profesionales- es la gestión eficiente de la propiedad industrial e intelectual, presente en un amplio rango de actividades en las que se presenta como un elemento estratégico decisivo. 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 esta tarea, lo que justifica la presente acción formativa.

El curso se imparte en formato presencial para propiciar el intercambio de experiencias y puntos de vista sobre los temas a tratar, tanto entre el profesorado y los asistentes como entre estos últimos, enriqueciendo los contenidos teóricos y prácticos que se abordarán con

la realidad en la que se manifiestan. Con un programa estructurado en 4 módulos temáticos centrales, concede un peso importante a la resolución de casos prácticos como método de aprendizaje.

La metodología y estructura del curso se ajustan a los estándares marcados por la *Association of Technology Transfer Professionals -ATTP-*, de la que Redtransfer es miembro. El presente curso otorga 14 puntos CE (Continuing Education) computables para su acreditación internacional RTTP (*Registered Technology Transfer Profesional*).

Más información sobre el sello RTTP en:

<https://attp.info/rttp/>



## 2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del curso es profundizar, desde un enfoque práctico y basado en la experiencia de reconocidos expertos, en aspectos clave relacionados con la gestión eficiente de la propiedad industrial e intelectual generada en centros de investigación, que permitan mejorar las estrategias de puesta en valor y comercialización de estos activos.

## 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de:

- Manejar los aspectos clave de la gestión del IPR adaptados a los distintos tipos de acuerdo de transferencia.
- 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.
- Implementar diferentes opciones para el licenciamiento de software, gestionando los elementos críticos de cada una de ellas.
- Conocer y aplicar las posibilidades de protección de software mediante patente.
- Gestionar adecuadamente los derechos asociados a la generación de explotación de bases de datos.
- Abordar la problemática de los derechos aplicables a los activos generados por inteligencia artificial.
- Resolver y manejar situaciones extraordinarias o conflictivas en el marco de los procedimientos de tramitación de patentes.
- Implementar estrategias de transferencia basadas en las ventajas que ofrece el secreto industrial como instrumento de protección.

## 4. DESTINATARIOS

El curso está dirigido especialmente a profesionales de organismos generadores de I+D y tecnología -universidades, institutos de investigación sanitaria, centros tecnológicos, OPIS- a cargo de la gestión de las actividades de I+D, así como desarrolladores de negocio, personal de gestión de I+D+i en empresas, investigadores, etc. Se recomienda una experiencia mínima de 2 años en los ámbitos de actividad en los que se encuadra el curso.

Número de plazas

30

## 5.

## METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El curso 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.

## 6.

## EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la parte presencial del curso, el alumno responderá y entregará un TEST DE APROVECHAMIENTO, que será la base de su evaluación (opcional). Dicho test se centrará en los principales conceptos abordados durante el curso. Además, se valorará la implicación del alumno en las dinámicas del trabajo grupal

## 7.

## CERTIFICACIÓN

A la finalización del curso, se entregará un CERTIFICADO DE ASISTENCIA a los alumnos que hayan cubierto el 90% de las horas presenciales programadas.

A los alumnos que hayan superado el test de aprovechamiento se les emitirá un CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO, en el que se indicará la calificación obtenida en el mismo.

---

Certificado



## 8.

## DURACIÓN

El curso tendrá una duración total de 15 horas: 14 presenciales y 1 por la realización del test de aprovechamiento.

## 9.

## MATERIALES

Se entregará al alumno un pen-drive con la siguiente documentación:

- Presentaciones de cada módulo.
- Manual del alumno, que recoge los contenidos abordados en cada uno de los módulos programados en el curso para su consulta y revisión, así como referencias para la ampliación de su estudio.
- Casos prácticos.

Las presentaciones se remitirán además al alumno en formato pdf con antelación a la celebración del curso, siempre que resulte factible atendiendo a criterios metodológicos relacionados con la impartición de los contenidos.

Otro material: carpeta, programa, ficha del curso, papel y bolígrafo.

## 10. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

### Módulo 1. Los IPR en los acuerdos con terceros

**Amaya Mallea**

*Pons IP*

*Duración: 4 horas*

- 1.1 Tipología de acuerdos según su finalidad.
  - 1.1.1. Acuerdos de colaboración y acuerdos de consorcio.
  - 1.1.2. Acuerdo de colaboración o co-desarrollo: Clausulado base en materia de IPRs.
- 1.2 Acuerdos de Consorcio en el marco de convocatorias públicas.
  - 1.2.1 Programas nacionales.
  - 1.2.2 Horizonte Europa: reglas de participación y Grant Agreement; contenido y negociación de modelos de Acuerdo de Consorcio.
- 1.3 Acuerdos de cotitularidad.
  - 1.3.1 Cotitularidad entre universidades/OPIs vs cotitularidad con empresas.
  - 1.3.2 Reglas a seguir cuando el resultado se obtiene en el marco de un proyecto financiado con fondos públicos.
- 1.4 Acuerdos de Prestación de Servicios de I+D+i / Subcontratación en Acuerdos de Consorcio (Artículo 60 de la nueva LOU).
- 1.5 Acuerdos de Transferencia.
  - 1.5.1 Condiciones fijadas en la LCTI y otras normas.
  - 1.5.2 Reglas a seguir cuando el resultado se obtiene en el marco de un proyecto financiado con fondos públicos.

## Módulo 2. Protección de software y bases de datos

**Luis García**

Consultor

Duración: 3,5 horas

- 2.1 Software y Derechos de Autor: La protección otorgada por la Ley de Propiedad Intelectual.
  - 2.1.1 Propiedad intelectual, conceptos básicos.
  - 2.1.2 Alcance de los derechos de autor sobre el Software.
  - 2.1.3 Registro de los Programas de ordenador.
  - 2.1.4 El concepto de “Derivative Works”.
  - 2.1.5 Derechos de autor Vs Copyright y Copyright vs Copyleft.
- 2.2 Software libre.
  - 2.2.1 Origen y conceptos básicos.
  - 2.2.2 Licencia OSS según OSI.
  - 2.2.3 Tipos de licencia OS.
  - 2.2.4 Compatibilidad de licencias OS.
  - 2.2.5 Recomendaciones para la Due Diligence.
  - 2.2.6 Opciones de explotación.
- 2.3. Recomendaciones para otorgar licencias software.
  - 2.3.1 Correcta definición del alcance de la licencia.
  - 2.3.2 Garantías.
  - 2.3.3 Soportes correctivos y evolutivos.
  - 2.3.4 La cláusula de responsabilidad y la de “indemnities”.
- 2.4 Software y Patentes: las invenciones implementadas en ordenador.
  - 2.4.1 Diferencia entre el software y las invenciones implementadas en ordenador.
  - 2.4.2 Requisitos para la patentabilidad de una invención implementada en ordenador.
  - 2.4.3 La actividad inventiva.
  - 2.4.4 Enfoque de la protección: “First solve the problem. Then, write the code”
  - 2.4.5 Ventajas y desventajas de las patentes de Software.
- 2.5 Bases de Datos: El derecho sui generis y otras formas de protección.
  - 2.5.1 Concepto de BBDD según la Directiva 96/9/CE y la LPI.
  - 2.5.2 Alcance de la protección de los derechos de autor sobre las BBDD.

- 2.5.3 El Derecho sui generis” de las BBDD.
- 2.5.4 Explotación de las BBDD.
- 2.5.5 Registro de las BBDD.
- 2.6 Software y Secreto Empresarial. Otras formas de protección.
  - 2.6.1 Definición y requisitos para que un software pueda ser considerado un Secreto Empresarial. Ventajas e inconvenientes.
  - 2.6.2 Herramientas para la protección del Software como secreto: depósito notarial y otras.
- 2.7 Inteligencia Artificial.
  - 2.7.1 La problemática sobre la autoría y la titularidad de derechos.
  - 2.7.2 Derechos de autor, patentes y secretos empresariales sobre activos generados por inteligencia artificial en el Metaverso.
  - 2.7.3 Problemas asociados al uso de herramientas de IA de terceros en tareas e investigación.

### Módulo 3. Estrategias no (tan) habituales para la gestión de patentes

**Esther San Martín**

San Martín Consultoría en PI

Duración: 3 horas

- 3.1 Introducción: Revisión de los procedimientos esenciales ES, PCT, EEUU y EPO.
- 3.2 Publicaciones antes de patentar: El periodo de gracia.
- 3.3 Presentaciones sin margen de tiempo: requisitos de defensa nacional, aspectos relevantes del PLT y requisitos mínimos de presentación; prioridades tóxicas; solicitudes provisionales.
- 3.4 Solicitud en varias fases: combinar prioridades y adición de materia.
- 3.5 Estrategias para acelerar la concesión en OEPM, EPO: CAP vs PACE; PPH.
- 3.6 Estrategias para retrasar la tramitación.
  - 3.6.1 OEPM: Plazos, Prórrogas, pagos con recargo, y rehabilitación.

3.6.2 PCT: reivindicaciones de prioridad.

3.6.3 EPO: Prórrogas, further processing: EURO-PCT con further processing.

3.7 Cuando algo sale mal: Restablecimiento de derechos (OEPM vs WIPO vs EPO).

3.8 Novedades normativas: Patente unitaria y Opt out.

## Módulo 4. Secretos empresariales

**Gustavo Adolfo González**

Herrero y Asociados

Duración: 2,5 horas

4.1 Marco normativo.

4.2 ¿Qué puede ser considerado como secreto empresarial.

4.3 Secreto empresarial vs Propiedad Industrial.

4.3.1 Relación entre secreto industrial y Propiedad Industrial.

4.3.2 Similitudes.

4.3.3 Ventajas de los secretos empresariales.

4.3.4 Ventajas de la Propiedad Industrial.

4.3.5 El dilema a la hora de proteger.

4.4 Protección mediante Secreto Empresarial.

4.4.1 Requisitos.

4.4.2 Las medidas razonables.

4.4.3. Programas de Protección del Secreto empresarial.

4.5 Casos de éxito/fracaso. Taller.

## Masterclass:

**Diego Velasco Escribano**

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria

Duración 1 hora

“Mitos y realidades de la transferencia de know how”





## 11. CALENDARIO

### MARTES 27

9:45	Bienvenida y presentación
10:00	<b>MÓDULO 1</b> Los IPR en los acuerdos con terceros
12:30	Pausa café
13:00	<b>MÓDULO 1</b> Los IPR en los acuerdos con terceros
14:30	Almuerzo
15:30	<b>MÓDULO 2</b> Protección de software y bases de datos
17:30	Pausa café
17:45	<b>MÓDULO 2</b> Protección de software y bases de datos
19:15	<i>Fin de la Jornada</i>

### MIÉRCOLES 28

8:45	Presentación Redtransfer
9:00	<b>MÓDULO 3</b> Estrategias no (tan) habituales para la gestión de patentes
11:00	Pausa café
11:30	<b>MÓDULO 3</b> Estrategias no (tan) habituales para la gestión de patentes
12:30	<b>MÓDULO 4</b> Secretos empresariales
14:00	Almuerzo
15:00	<b>MÓDULO 5</b> Secretos empresariales
16:00	<b>MASTERCLASS</b> Mitos y realidades de la transferencia de know how
17:00	<i>Fin de la Jornada</i>

## 11. FORMADORES

### Amaya Mallea



Directora Asesoría Legal en I+D+i y Valoración de activos intangibles Pons IP.

Actualmente dirige el Departamento de Asesoría Legal en I+D+i y Valoración de Activos Intangibles de PONS IP, desde el que asesora a empresas, OPIS, Universidades, Fundaciones e Institutos de Investigación Biomédica y otros centros públicos de investigación, llevando a cabo de forma habitual la negociación y redacción de acuerdos de transferencia de tecnología, convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos de I+D+i o acuerdos de consorcio en el ámbito de programas públicos nacionales y europeos.

Participa habitualmente en proyectos de consultoría para la creación e implantación de protocolos de secretos empresariales y sistemas de gestión de la PII, y en la creación de reglamentos relativos a la gestión, protección y explotación de los resultados de investigación de entes públicos.

Es miembro de Licensing Executives Society España y Portugal (LES), de la Asociación de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación (RedTransfer) y de la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE).

### Luis Garcia



Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias Empresariales (1991), preparó durante cinco años las oposiciones para el acceso a la Carrera Judicial (1991-95). Máster en Procedimiento y Práctica Jurídica del Centro de Estudios Financieros (1997). Es un profesional con más de 26 años de experiencia en el asesoramiento legal a actividades innovación y creación de nuevos productos y servicios del GRUPO TELEFÓNICA; ha sido responsable legal (nivel Gerencia) de la plataforma global del vídeo y del área corporativa de Compras del Grupo Telefónica. En 2022 inicia una nueva etapa como consultor independiente y en la actualidad colabora como abogado en el departamento legal del Área de Personas y Servicios de IBERDROLA S.A.

Es Profesor del módulo de “Contratos de transferencia de tecnología” del Master en Propiedad Intelectual e Industrial, Competencia y Nuevas Tecnologías del ISDE y ha sido ponente en diversos cursos relativos a derechos de propiedad intelectual e industrial en el marco de proyectos de los programas Horizonte 2020 y Horizonte Europa.

Participa habitualmente en cursos destinados a investigadores y personal OTRI para fomentar la transferencia de resultados de investigación y colabora como formadora en diferentes programas de emprendimiento como Argos o Explorer.

### Esther San Martín



Licenciada en Biología (2004), Agente Español de la Propiedad Industrial (2011) y Agente de Patentes Europeas (2011).

Con más de más de 17 años de experiencia en el sector de la Propiedad Industrial, en concreto, en la gestión de patentes, ha desarrollado su carrera profesional en varias firmas de IP hasta 2019, donde inicia una nueva etapa con la creación de San Martín Consultoría en Propiedad Industrial.

Ponente en varios cursos y máster relacionados con la gestión de Propiedad Industrial como el Curso de Derecho Europeo de Patentes (CEIPI - Universidad de Estrasburgo - EOI.), el Máster de Propiedad Industrial (Universidad Rey Juan Carlos/PONS), Curso sobre gestión de Propiedad Industrial (red OTRI) y Curso de preparación para el examen de Agente de la Propiedad Industrial (COAPI), entre otros.

### Gustavo Adolfo González



Ingeniero Técnico Industrial con especialización en Electrónica Industrial (1999) y Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial (2015). Agente Europeo de Patentes (2012), Agente de la Propiedad Industrial en España (2015), Diplomado en Litigios de Patentes en Europa (2019) y Qualified Patent Information Professional. Con más de 23 años de experiencia en el sector de la Propiedad Industrial, dirige el área de Patentes Electromecánicas y Diseños Industriales y codirige el Departamento de Secretos Empresariales en HERRERO & ASOCIADOS (H&A), líder del sector de la Propiedad Industrial en España y del cual es socio desde el año 2019.

Ha sido tutor en los Cursos de preparación para el Examen de Agente de la Propiedad Industrial organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial de España (COAPI) desde 2017 y en los cursos sobre Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial organizados por la EOI (Escuela de Organización Industrial) desde el mismo año. Además, es miembro de varias organizaciones profesionales, como COGITIM, EPI, COAPI y SPIP, y es autor y colaborador de diversas publicaciones relacionadas con la Propiedad Industrial, como el libro “Factbook, Propiedad Industrial” y la publicación AJA (Actualidad Jurídica Aranzadi).

**Diego Velasco Escribano**

Bioquímico y MBA. Director de Innovación del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) y coordinador de la comisión de transferencia de la Plataforma ITEMAS. Es responsable de la gestión de la cartera IPR, desarrollo de negocio, innovación e internacionalización. Anteriormente, trabajó en la Unidad de Transferencia de la Fundación Genoma España como analista y gestor de inversiones en proyectos y start ups. Entre la actividad docente es profesor de gestión de la innovación en el Máster de Innovación en Salud Digital de la Universidad Complutense y Máster de Gestión de Empresas Biotecnológicas (CEU-ASEBIO).

**COORDINADOR****Constantino Martínez**

Es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad Carlos III de Madrid. Realiza labores de investigación en diversos proyectos -Universidad Carlos III de Madrid y Parlamento Europeo- antes de dedicarse a la gestión de la I+D+i en el ámbito académico, en el que acumula más de 10 años de experiencia -Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de Navarra-. Desde 2004 a 2013 dirige la secretaría técnica de RedOTRI-Universidades. 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 Consulting y Director Ejecutivo de RedTransfer.



## 12. LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro de negocios **Lexington**

Paseo de la Castellana, 79

28046 Madrid



## 13. INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

[www.redtransfer.org](http://www.redtransfer.org)

Tfno. 963 941 932

[soporte@redtransfer.org](mailto:soporte@redtransfer.org)



## 14. INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a través del formulario web disponible en la página web de RedTransfer ([www.redtransfer.org](http://www.redtransfer.org)).

TARIFAS + 21% IVA	Temprana	No temprana
Inscripción General	585 €	610 €
Inscripción Asociados RedTransfer	465 €	510 €
Inscripción Descuento*	515 €	550 €

\*Aplicable a universidades, centros de investigación sanitaria, OPI y centros tecnológicos.

**Inscripción temprana hasta el 16 de JUNIO.**

**Inscripción no temprana hasta 23 de JUNIO.**

- El precio incluye materiales, cafés y almuerzo..
- 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 **23 de junio** con devolución del 60% del precio de la inscripción (excepto gastos bancarios). El abandono del curso una vez iniciado no será causa de devolución.
- RedTransfer se reserva el derecho de cancelación del curso si no se alcanzara un número mínimo de inscripciones.

