

## **CONDICIONES GENERALES DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL**

### **1. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**

- 1.1. Cada una de las Partes se compromete a no difundir, bajo ningún concepto, las informaciones científicas, técnicas y/o comerciales pertenecientes a la otra Parte a las que hayan podido tener acceso en el marco de la actividad objeto de el/la presente oferta/contrato.
  
- 1.2. Esta obligación de confidencialidad no será de aplicación cuando:
  - La Parte que reciba la información en cuestión pueda demostrar que conocía previamente al inicio de la colaboración, la información recibida.
  - La información recibida sea o pase a ser de dominio público sin que haya vulneración de la obligación de confidencialidad recogida en el apartado anterior por la Parte que reciba la información.
  - La Parte que reciba la información en cuestión obtenga autorización previa y por escrito para su revelación y/o divulgación de la Parte que la revela.
  - La Parte que reciba la información en cuestión obtenga la misma legalmente de un tercero.
  
- 1.3. Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, la Parte que reciba información confidencial de la otra Parte podrá revelarla cuando tal revelación obedezca a un requerimiento o petición formal por Parte de una autoridad judicial o cualquier otra autoridad gubernamental, siempre que previamente se le haya notificado tal petición a la Parte que la haya revelado y se le haya dado a la misma (de ser posible) la oportunidad de oponerse a la necesidad de dicha revelación y/o se le haya permitido solicitar una orden protectora o medida cautelar al objeto de que la Información Confidencial revelada en virtud de esa petición se utilice única y exclusivamente para el objeto que se dictó en dicho requerimiento legal.
  
- 1.4. Ambas Partes se comprometen a que todo el personal de una y otra Parte conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula.

## **2. CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LAS PARTES**

- 2.1. Cada Parte seguirá siendo propietaria de los Conocimientos Previos aportados al Proyecto. En virtud del presente Contrato/oferta no se entienden cedidos a la otra Parte, ninguno de los Conocimientos Previos aportados al Proyecto (se entiende por Conocimientos Previos todo dato, conocimiento técnico o información, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tangible o intangible, incluido todo derecho, como los derechos de propiedad industrial e intelectual perteneciente a alguna de las Partes con anterioridad a la entrada en vigor del contrato/oferta y que sea necesario para la ejecución del Proyecto o para la explotación de sus resultados Proyecto). Cada una de las Partes concede a la otra una licencia no exclusiva de uso de los Conocimientos Previos únicamente para llevar a cabo tareas de investigación en el marco del/la presente contrato/oferta.

## **3. RESULTADOS DEL PROYECTO**

- 3.1. Se considerarán resultados del Proyecto todo producto tangible o intangible que haya sido identificado como tal en los informes emitidos, incluyendo datos, conocimientos e informaciones, obtenidos en el Proyecto, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto si pueden o no ser protegidos, así como todo derecho derivado, incluidos los derechos de propiedad industrial e intelectual.
- 3.2. El INTA se reserva la facultad de uso de los Resultados obtenidos durante la realización del Proyecto para los fines de su propia investigación en las condiciones establecidas en el/la presente contrato/oferta, sin perjuicio de lo establecido en las siguientes cláusulas.

## **4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE LOS RESULTADOS**

- 4.1. Si de los trabajos del Proyecto se obtuviese un resultado potencialmente útil o comercializable, protegible o no mediante un título de Propiedad Industrial o Intelectual, la parte que lo haya obtenido se lo comunicará a la otra parte en un plazo máximo de 3 meses mediante una descripción por escrito del resultado y/o invención y la identificación de los autores o inventores. La entrega de la citada descripción por escrito se efectuará contra certificación expedida por la otra parte en la quede constancia de su recepción.
- 4.2. La propiedad de los resultados, protegibles o no, que se generen como consecuencia de la ejecución y desarrollo del Proyecto será del INTA y de la Empresa/Organismo, y en la medida en que estos resultados sean susceptibles de protección legal, ambas entidades compartirán la preferencia para solicitar la titularidad conjunta de los Derechos de Propiedad Industrial o Intelectual relativos a las invenciones u otros títulos que pudieran derivarse de los citados resultados, apareciendo como inventores/ autores aquellos investigadores del INTA y/o de la Empresa/Organismo que hayan contribuido intelectualmente a la obtención de estos resultados.

- 4.3. El/la INTA/Empresa/Organismo (*seleccionar la opción negociada*)<sup>1</sup> autoriza a la otra Parte el inicio de las gestiones necesarias para la evaluación, preparación y solicitud del correspondiente título de Propiedad Industrial o Intelectual compartido. Ambas Partes se informarán por escrito sobre la confirmación o no de participar como titulares del título correspondiente y actuarán en todo momento de forma diligente y consensuada para la ejecución de las acciones anteriores mencionadas encaminadas a la correcta protección de los resultados del Proyecto en un plazo máximo de tres meses desde la recepción de la mencionada descripción. Estas decisiones anteriores se verán refrendadas con la firma del correspondiente contrato de cotitularidad y explotación de derechos, conjuntamente con los aspectos indicados en la cláusula SÉPTIMA.
- 4.4. En todo caso, ambas Partes se comprometen a que estos plazos máximos no puedan perjudicar o hacer inhábil la potencial solicitud del correspondiente título de Propiedad Industrial o Intelectual. Ambas Partes colaborarán en la evaluación y redacción del correspondiente título con los recursos propios que dispongan o con los externos que se puedan contratar y consensuarán la solicitud del correspondiente título por escrito antes de su solicitud ante la oficina correspondiente. El/La [entidad autorizada] informará previamente por escrito a la otra Parte de la presentación de solicitud del correspondiente título legal.
- 4.5. La cotitularidad de cada una de las Partes se fijará en función de la aportación intelectual y material de cada una de las Partes al Proyecto.
- 4.6. En el caso que una de las partes no estuviese interesada en ser cotitular en alguno de los resultados protegibles del Proyecto, la otra parte podrá solicitar el correspondiente título de propiedad a su nombre y cargo. Así, la parte no participante entregará por escrito a la parte titular la información y los datos en su haber y necesarios para la protección y explotación comercial de dichos resultados por la parte titular de derechos.
- 4.7. Si más adelante una vez solicitada la patente en cotitularidad de la Empresa/Organismo y el INTA, uno de los titulares decidiese la no continuación de la tramitación o el abandono de alguno de los títulos ya concedidos, lo comunicará por escrito a la otra parte para que ésta decida sobre continuar o no con la tramitación de los títulos o el mantenimiento de los mismos en su propio y único nombre y a su cargo, habilitándose entre ambas partes y desde

---

<sup>1</sup> La elección de la parte que se encargará de la gestión de la patente se decidirá atendiendo a las capacidades técnicas y profesionales de cada una de ellas.

dicha comunicación un periodo máximo de 3 meses para la correcta protección de los mismos. Así, la no continuación de la tramitación o el abandono mencionado por una parte conlleva la cesión de la propiedad y titularidad de dichos títulos a la otra parte, así como la entrega por escrito de toda la información y datos disponibles por su parte y necesarios para la protección y explotación comercial de dichos resultados. En cualquiera de los casos y una vez que una de las partes sea el único titular del correspondiente título podrá licenciarlo libremente a terceros sin ningún compromiso con la otra Parte.

- 4.8. En cualquiera de los casos, la parte cedente retendrá una licencia no exclusiva, no transmisible y gratuita de estos resultados para el uso en investigación y docencia.

## **5. COLABORACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE RESULTADOS**

- 5.1. Ambas partes se comprometen a colaborar en la medida necesaria para lograr la efectividad de los derechos reconocidos en el/la presente contrato/oferta. Esta colaboración incluye la obtención de la firma de los inventores o autores de las investigaciones en los documentos necesarios para la tramitación de los títulos de Propiedad Industrial o Intelectual así como para su extensión a otros países cuando así se decidiera.

## **6. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS**

- 6.1. En ningún caso podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser protegida antes de que transcurran los plazos mencionados en la Cláusula CUARTA o hasta que el INTA/EMPRESA/ORGANISMO haya tomado las medidas necesarias para su adecuada protección

### **ELEGIR UNA DE LAS OPCIONES:**

#### ***[Opción 1.- Libertad del INTA para la publicación de los resultados]:***

El INTA podrá utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación o difusión por cualquier medio.

En caso de publicación o difusión de resultados por cualquiera de las partes se hará siempre referencia especial al presente Contrato/Oferta. Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores.

En cualquier caso, no podrá utilizarse el nombre y/o logotipo del INTA con fines publicitarios o comerciales por parte de la Empresa/Organismo. Cualquier otro tipo de uso requerirá la autorización previa y expresa por escrito del INTA.

**[Opción 2.- Limitación del INTA a la publicación de los resultados]**

Los datos e informes obtenidos durante la realización del Proyecto, así como los resultados finales, tendrán carácter confidencial para el INTA. Cuando el INTA desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación o difusión por cualquier medio deberá solicitar la conformidad de la Empresa/Organismo mediante método de comunicación fehaciente dirigido al Responsable del seguimiento del Proyecto por parte de la Empresa/Organismo.

La Empresa/Organismo deberá responder por escrito en un plazo máximo de treinta (30) días naturales, comunicando su autorización, reservas o disconformidad sobre la información contenida en dicha difusión. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.

La Empresa/Organismo podrá utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación o difusión. En caso de publicación o difusión de resultados por cualquiera de las partes se hará siempre referencia especial al presente Contrato/oferta. Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores. En cualquier caso, no podrá utilizarse el nombre y/o logotipo del INTA con fines publicitarios o comerciales por parte de la Empresa/Organismo. Cualquier otro tipo de uso requerirá la autorización previa y expresa por escrito del INTA.

**7. EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS Y REGULACIÓN DE REGALÍAS**

- 7.1. Cuando Conocimientos Previos del INTA resulten necesarios para la explotación de los resultados del Proyecto, el INTA concederá a la Empresa/Organismo una licencia no exclusiva e intransferible, limitada a la explotación de dichos resultados, que incluirá una contraprestación económica adicional a la correspondiente por los resultados del Proyecto.

**ELEGIR UNA DE LAS OPCIONES:**

**[Opción 1.- Titularidad compartida con acuerdo de explotación de derechos en exclusiva con las regalías convenidos en el presente Contrato]**

Ambas Partes se comprometen a suscribir un contrato de cotitularidad y explotación de derechos, renunciando al derecho de explotación individual previsto en el artículo 80.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. En virtud de este contrato de cotitularidad y explotación de derechos, el INTA atribuirá a la Empresa/Organismo en exclusiva los derechos de uso y explotación de los resultados compartidos que le

corresponden, protegidos legalmente o no, que tuvieran su origen en el Proyecto de investigación objeto de este Contrato. Dicho contrato de cotitularidad y explotación de derechos será suscrito por ambas Partes una vez que las mismas hubiesen notificado por escrito su interés de participar como cotitulares del título de Propiedad Industrial o Intelectual o que se hubiese notificado la existencia de resultados mencionados en la cláusula DÉCIMA y durante el plazo máximo indicado de cuatro meses.

En cualquier caso, ambas Partes se comprometen a suscribir el mencionado contrato de cotitularidad y explotación de derechos antes de la solicitud del mencionado título de Propiedad Industrial o Intelectual compartido. Dicho contrato será definido directamente por los servicios competentes del INTA y de la Empresa/Organismo.

En el antedicho contrato de cotitularidad y explotación de derechos, las partes estipularán los porcentajes de titularidad del título de Propiedad Industrial o Intelectual, las oportunas contraprestaciones económicas a satisfacer por la Empresa/Organismo al INTA (optando por alguna o una mezcla de las siguientes modalidades básicas de contraprestación económica, que será negociada en cada caso directamente por los servicios competentes del INTA y de la Empresa/Organismo) que serán las siguientes:

A: Una cantidad fija de [indicar en cada caso], en un solo pago o en varios periódicamente establecidos [indicar los hitos a alcanzan que determinen los pagos].

B: Un canon [indicar en cada caso] (%) sobre los ventas netas que la Empresa/Organismo reciba de la explotación, por sí misma o mediante terceros, de los resultados del proyecto.

C: Una cantidad fija de [indicar en cada caso] en un primer pago y un canon de [indicar en cada caso] (%) sobre las ventas netas que la Empresa/Organismo reciba de la explotación, por sí misma o mediante terceros, de los resultados del proyecto;

así como cualesquiera otros aspectos referidos al marco de uso y explotación comercial de los resultados, que considerasen de interés.

A) El término "ventas netas" tal como se utiliza en el presente Contrato significará la cantidad efectivamente facturada y recibida por la Empresa/Organismo, de sus clientes por las

ventas del PRODUCTO, PROCEDIMIENTO o SERVICIO originados por los derechos de explotación mencionados, después de deducir aquellos descuentos comerciales pertinentes que se hayan otorgado, así como devoluciones, descuentos y los impuestos como el IVA y/u otros, aplicables directamente a la venta del PRODUCTO, PROCEDIMIENTO o SERVICIO,

**[Opción 2.- Titularidad compartida con acuerdo de explotación de derechos en exclusiva a convenir las regalías en un futuro]**

Ambas Partes se comprometen a suscribir un contrato de cotitularidad y explotación de derechos, renunciando al derecho de explotación individual previsto en el artículo 80.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. En virtud de este contrato de cotitularidad y explotación de derechos, el INTA atribuirá a la Empresa/Organismo en exclusiva los derechos de uso y explotación de los resultados compartidos que le corresponden, protegidos legalmente o no, que tuvieran su origen en el Proyecto de investigación objeto de este Contrato. En el antedicho documento legal, las Partes estipularán los porcentajes de titularidad de la patente, las oportunas contraprestaciones económicas a satisfacer por la Empresa/Organismo al INTA, así como cualesquiera otros aspectos referidos al marco de explotación de los resultados, que considerasen de interés.

En cualquier caso, ambas Partes se comprometen a suscribir el mencionado contrato de titularidad y explotación de derechos antes de la solicitud del mencionado título de Propiedad Industrial o Intelectual compartido. En el caso que así lo manifestase la Empresa/Organismo, dicho contrato será definido directamente por los servicios competentes del INTA y de la Empresa/Organismo.

- 7.2. Además, la Empresa/Organismo se compromete por el/la presente contrato/oferta a hacerse cargo de todos los costes de solicitud, extensión internacional, concesión y mantenimiento de los títulos de Propiedad Industrial o Intelectual cotitulares con el INTA.
- 7.3. En el caso que en un futuro se resolviese el mencionado contrato de explotación de derechos el INTA y la Empresa/Organismo podrán explotar los resultados del Proyecto libremente por sí mismos o mediante la concesión de licencias a terceros sin ningún compromiso con la otra Parte.

**8. RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS**

- 8.1. Todas las responsabilidades derivadas de la explotación de los resultados serán de la Empresa/Organismo. El INTA no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios derivados del desarrollo, la fabricación, distribución y explotación comercial de los resultados del Proyecto.