



European Union IP Helpdesk

Cristina Natal, PhD

Protección, Explotación y Difusión de Resultados en H2020

Taller de Preparación de Propuestas Reto Social 1 de H2020.
ISCIII. Madrid, 19/02/2019

- **EU IP Helpdesk**
- **PI en H2020: Vocabulario específico. Obligaciones contractuales.**
- **Aumentar el Impacto a través de la PI, Difusión & Explotación**
- **Conclusiones**





STOP

European Union IP Helpdesk

Objetivos

- Prestar asesoramiento gratuito de primera línea y alta calidad en materia de PI a través de diferentes servicios.
- Asistir a los beneficiarios de programas financiados por la UE, investigadores y PYMES de la UE implicadas en actividades comerciales transfronterizas a gestionar sus activos intangibles.



www.iprhelpdesk.eu



Equipo

- EURICE GmbH (Coordinator)
- University of Alicante
- University of Navarra
- TUM-Tech GmbH





European
Commission



Training



Website



Ambassadors

Services



Events



Helpline



Publications



STOP



PI en H2020



¿Porqué es importante considerar la PI en H2020?

- Horizonte 2020 pone énfasis en una mejor y más efectiva explotación de los resultados de los proyectos.
- El plan de **difusión y explotación** de los resultados son objeto de evaluación con respecto al impacto y viabilidad de las propuestas.
- Es más importante que nunca una **gestión estratégica y eficiente del conocimiento** que incluya la salvaguarda y protección de los activos intangibles mediante los derechos de PI y la confidencialidad.
- Una gestión adecuada de la PI en los proyectos ayuda a **evitar futuros conflictos** entre los participantes.





¿Dónde podemos encontrar
información de PI en H2020?

IP en H2020

Links de interés:

- (i) the [Rules for Participation](#)
- (ii) the (model) [Grant Agreement](#)
- (iii) the applicable [work programme](#)
- (iv) H2020 [Online Manual](#): Se está trabajando en la parte de IP

Link general: [Participant Portal](#)





H2020-Annotated Model Grant Agreements

General Model Grant Agreement

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

Section 3 addressing "Rights and Obligations related to background and Results"

Structure:

- Core text with relevant articles (23 to 31)
- Annotations to articles
- Examples, best practices, lists and procedures, exceptions

The document will be periodically updated with new examples and explanations, based on practical experience and on-going developments.

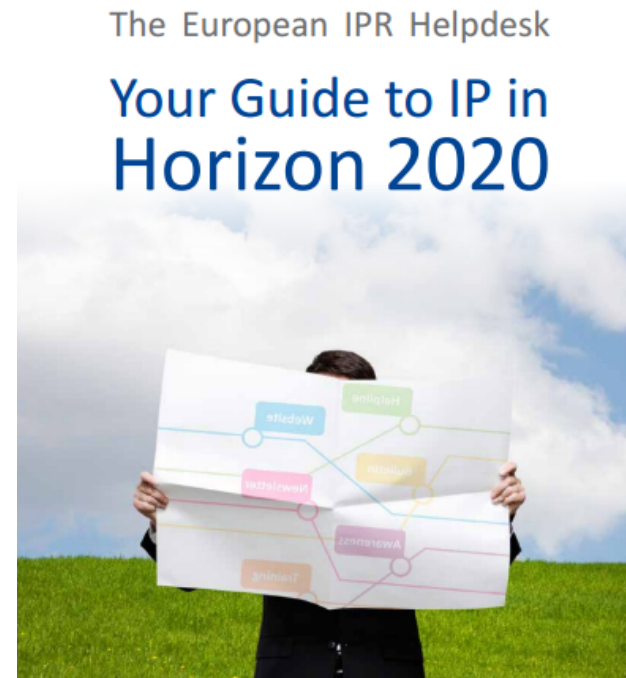




Intellectual Properties Rules

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_IP-Guide.pdf

Guide to IP in Horizon 2020



STOP

Vocabulario específico de H2020
Obligaciones contractuales

Background

“Tangible or intangible **input** (data, know-how, information) which is held by the project partners prior to their accession to the agreement and **needed to implement the action or exploit the results**. Includes IP as copyright, patents/patent applications (filed prior to access to agreement).”

Ejemplos: *prototipos; muestras; líneas celulares, bases de datos; licencias, etc.*

Los socios del consorcio tienen que **identificar por escrito su background** en el acuerdo.

Art. 24 MGA



Results

“Any tangible or intangible **output of the action**, such as data, knowledge and information, whatever their form or nature, **whether or not they can be protected**”. Such results may include IPR.

- Los resultados claves de la acción son los outputs generados durante el proyecto que puedan crear **impacto** durante su ejecución y una vez finalizado éste, ya sea por los socios del proyecto como por otros agentes.
- Los resultados pueden ser entidades explotables como tal, o conocimiento, tecnología etc que pueden soportar futuros estudios, contribuir a nuevas investigaciones o sustentar nuevas innovaciones.
- Los entregables administrativos, informes o material de divulgación como tal no son resultados del proyecto.

Propiedad de los resultados

- En H2020, el GA estipula que **los resultados del proyecto pertenecen al socio que los genera.**

Se aconseja tomar medidas que permitan una gestión adecuada en cuanto a la propiedad de los resultados (e.g. cuadernos de laboratorio, actas de reuniones u otras pruebas documentales).

- Dada la naturaleza de los proyectos colaborativos, es probable que varios socios participen en los resultados del proyecto. En este caso puede surgir “la **propiedad conjunta**” de los resultados.

Joint Ownership Agreement (Condiciones predefinidas en el GA)

Art. 26 MGA



Access rights

“**Rights** (incl. licenses) **to use results or background** of project partners”.

- Cada socio del proyecto tiene derecho a solicitar acceso al background y resultados del resto de socios del proyecto, siempre y cuando los necesite para llevar a cabo su trabajo en el proyecto o para utilizar sus propios resultados.
- La petición del derecho de acceso debe realizarse **por escrito**.
- El derecho de acceso ha de ser solicitado/concedido durante la realización del proyecto y **hasta 1 año después** de su finalización (salvo pacto en contra en el CA) con fines de explotación.

Derechos de acceso

Concesión de los derechos de acceso...

	Acceso al background	Acceso a resultados
Puesta en marcha del proyecto	Royalty-free <i>(acceso gratuito salvo pacto en contrario antes de la adhesión al GA)</i>	Royalty-free
Uso/explotación de los resultados del proyecto	Fair and reasonable conditions (including royalty-free) <i>(Sujeto a acuerdo. Los derechos de acceso se garantizarán bajo condiciones justas y razonables, que pueden ser de gratuidad)</i>	

Obligación general de proteger

Todos los beneficiarios tienen la **obligación de examinar la posibilidad de proteger los resultados** y hacerlo de la forma más adecuada — por un periodo de tiempo y cobertura territorial apropiada, siempre que:

- (a) se espere razonablemente que los resultados puedan ser **explotados comercial o industrialmente**
- (b) la protección sera posible, razonable y justificada (dadas las circunstancias).

A la hora de decidir, el beneficiario debe considerar sus propios intereses y los intereses (especialmente comerciales) de los otros beneficiarios.

La modalidad de protección se adecuará al tipo de resultado.

Protección de resultados

Subject Matter	Patent	Utility Model	Industrial Design	Copyright	Trade Mark	Confidential Information
Invention (e.g. device, process, method ¹)	X	X				X
Software	X ²			X		X
Scientific article				X		
Design of a product			X	X	X	
Name of a technology/product					X	
Know-How	X	X				X
Website			X	X	X	X

¹ Except methods excluded from patentability by virtue of Articles 52(2)(c) and (3) and 53(c) EPC.

² Software patentability is still a debated issue given its exclusion as subject matter as by Article 52(2)(c) and (3) EPC.



Reembolso de gastos

- Los costes de los derechos de propiedad industrial, incluyendo la **protección de resultados** (ej. pago de tasas de registro) y los **royalties por derecho de acceso** son gastos elegibles.
- Los costes de publicaciones en acceso abierto también son elegibles.



Exploitation



“**Utilisation of results in research activities**, which are not part of the project, as well as utilisation for further development, creation and marketing of a **product or process**, provision of a **service**, or in **standardisation activities**”.

- Can be for scientific, societal, environmental, political, or commercial/economic purposes as well as educational, for improving public knowledge and action.
- Project partners can exploit results themselves (direct use) or facilitate exploitation by others (indirect use).

Obligación general de explotación

Cada beneficiario debe— hasta 4 años después de la finalización del proyecto— asegurar la explotación de sus resultados (directa o indirectamente), mediante:

- (a) **uso de los resultados de la investigación** en actividades posteriores de investigación (“out-side the action”) de su organización, bien internamente y/o como background en un nuevo proyecto colaborativo de **investigación**;
- (b) desarrollo, creación o comercialización de **nuevos productos o procesos**;
- (c) prestación de un **nuevo servicio**;
- (d) uso en actividades de **estandarización** y normativas.

Art. 28 MGA

Make use of the results; “Best effort” obligation!

Dissemination



“**Public disclosure of the results** of the project by any appropriate means, including by scientific publications in any medium”.

- It makes research results known to the ones that can **best make use** of it (researchers, industry and commercial actors, professional organisations, policymakers...) in a targeted way.
- **Maximizes the impact** of research, enabling the value of results to be potentially wider than the original focus.
- Official publications (e.g. patent applications) are not considered as dissemination.

Obligación de divulgar resultados

“Los socios del proyecto están obligados a **divulgar los resultados con prontitud** (a la comunidad científica/al público en general) **por cualquier medio apropiado** (diferente al resultante de los requerimientos formales de protección o explotación), incluyendo la publicación científica”.

Pero:

- No se pueden divulgar los resultados antes de tomar una decisión con respecto a su posible protección. **iPrimero proteger, luego publicar!**
- Tener cuidado de no infringir IPR de terceras partes (e.g. secreto industrial); no se puede ir contra los legítimos intereses de los socios.
- Todas las solicitudes de patente, publicaciones o cualquier otro medio de divulgación incluirán una **declaración de que la acción recibió financiación de la EU.**
- **Open access** como principio básico de difusión de publicaciones científicas



Communication



“Targeted **information for promoting the action itself and its results** to a multitude of audiences (including the media and the public)”

- Reach out to society as a whole and in particular to some specific audiences.
- Demonstrate how EU funding contributes to tackling societal challenges.



Obligación general de comunicar

“Los socios del proyecto deben promocionar la acción y sus resultados, con información dirigida a múltiples audiencias (incluyendo los medios de comunicación y el público en general) de forma estratégica y efectiva”

Art. 38 MGA

Communication



Reach out to society and show the **impact and benefits** of EU-funded R&I activities, e.g. by addressing and providing possible solutions to fundamental societal challenges.

Inform about and **promote** the project AND its results/success.

Multiple audiences beyond the project's own community incl. media and the broad public.

Dissemination



Transfer **knowledge & results** with the aim to enable others to use and take up results, thus maximising the impact of EU-funded research.

Describe and **ensure results available** for others to **USE** → focus on results only!

Audiences that may take an interest in the potential **USE** of the results (e.g. scientific community, industrial partner, policymakers).

Exploitation



Effectively **use project results** through scientific, economic, political or societal exploitation routes aiming to turn R&I actions into concrete value and impact for society.

Make concrete use of research results (not restricted to commercial use.)

People/organisations including project partners themselves that make concrete use of the project results, as well as user groups outside the project.



Objective



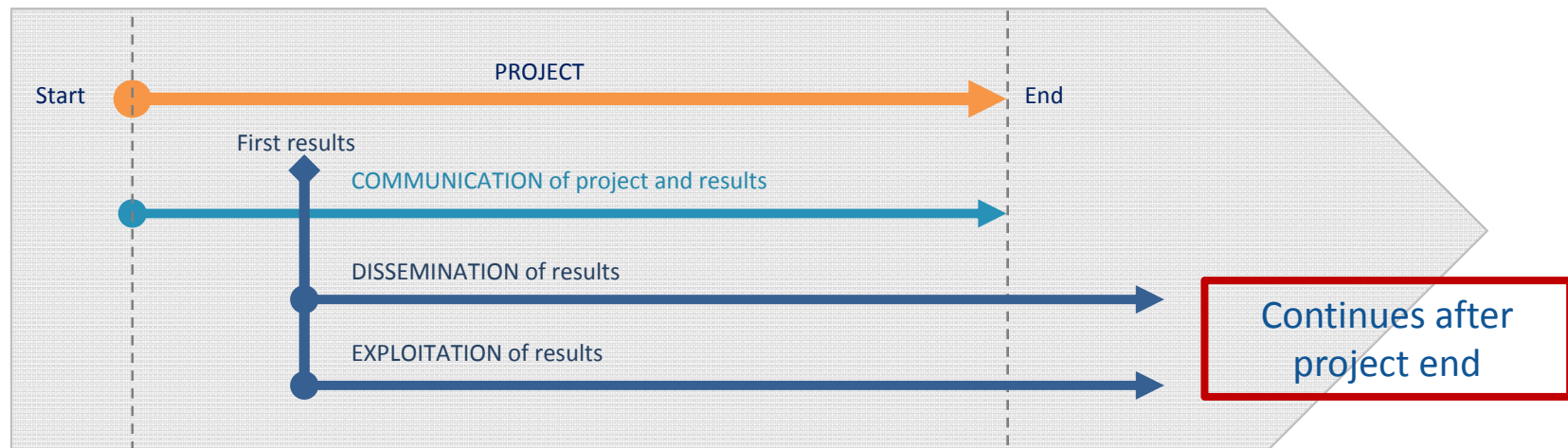
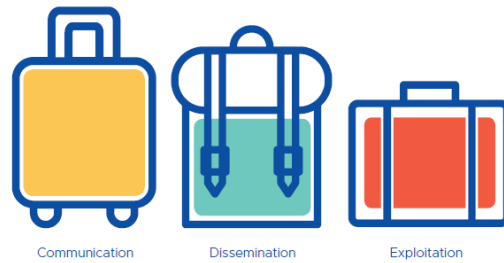
Focus



Target
Audience

Timing

STRATEGIC PLANNING





STOP

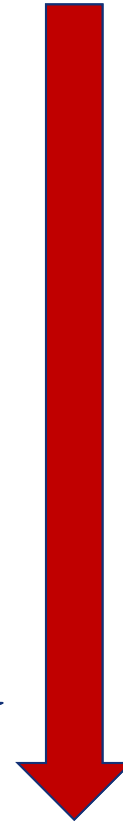
Aumentar el Impacto de las propuestas a través de la PI, Difusión & Explotación y de los resultados

IP to Impact

What do these words mean in H2020



- **Intellectual Property (IP)**
- Intellectual Property Right (IPR)
- Innovation
 - Innovation Potential
 - Innovation Capacity
 - Innovation Management
- Dissemination
- Exploitation
- Communication
- **Impact**





IP and IPR

The key to innovation

- Intellectual **Property**– key **assets** used by and resulting from the project
- Intellectual Property **Rights** – the **tools** to support commercial exploitation of the assets (IP)



Innovation

A **new** (or improved) entity (creation), which when **used** produce tangible **benefits**, satisfying needs and wants.



Invention

(Project outputs)



Invention IS NOT Innovation



Innovation

Benefit

Any type of innovation:

- Innovations **do not have to be commercial.**
- Innovations can be based on new **products, services**, organisational or business **methods**, improved **networks** or collaborations, advisory **reports**, etc.

Impact

The benefits derived from the innovation. The larger the benefit – the larger the impact.



Any type of benefit and impact

- Benefit (hence impact) **does not have to be financial.**
- The impact of the innovation can be **societal, research, environmental, technical, commercial, educational,**
- or anything that delivers a benefit to someone or **addresses a need.**



Innovation Potential *(Sec 1.4, Excellence)*

What is the potential of the results to **deliver innovations** which contribute to the **expected impacts** (e.g. products, services, new approaches, etc.)

Innovation Capacity *(Sec 2.1, Impact)*

Can the results be used to develop **innovations in areas not specifically mentioned** in the call?

Innovation Management *(Sec 3.2 Implementation)*

The management of the process to create the innovation.
Includes de **management of IP** and IP rights.





Excellence: Section 1.4

How ambitious is the project

- Describe the advance your proposal would provide **beyond the state-of-the-art**, and the extent the proposed work is **ambitious**.
- Describe the **innovation potential**; indicate the published **evidence already available** and/or products, processes and services already on the market.
- Refer the results of any **patent search** carried out.

Section 1, Excellence is NOT ONLY about research



Free patent searching

- **European Patent Office – Espacenet**
 - www.espacenet.com
- **World Intellectual Property Organisation – Patentscope**
 - patentscope.wipo.int
- **Oficina Española de Patentes y Marcas – Invenes**
 - www.oepm.es
- **Free Patents Online:** www.freepatentsonline.com
- **Google patent:** www.google.com/patents
- **Patent Lens:** www.patentlens.net

Impact: Sec. 2.1 (Expected Impact)

MUCH

v

Describe how your project will contribute to:

- each of the **expected impacts** mentioned in the work programme, under the relevant topic;
- any substantial impacts not mentioned in the work programme, that would enhance **innovation capacity**; create new market opportunities, etc.

Evaluation criterion is the EXTENT of the contribution

New sectors?



Impact: Section 2.2 (Measures to maximise impact)

- **Section 2.2(a) Dissemination and Exploitation Plan**
 - **to tell** the right people (**dissemination**) about the **results**
 - in order to **get the results used** (**exploitation**)
 - Who are the potential users and how the results will be **accessed and used**
 - the **strategy for knowledge management and IP protection** (for commercial opportunities).

Measures during and after the project

Include in this section business plan (where relevant), information regarding **data management** and measures to provide **open access**.

- **Section 2.2(b) The Communication Activities**
 - the detailed plan for **how, when and where** the messages will be delivered
 - about the **project AND its results**
 - with **timeline and targets**

Measures during the project



STOP



Conclusiones



Horizon 2020 pone el foco en **EXCELENCIA & IMPACTO**

No se trata sólo de producir resultados.

Se debe planificar el uso efectivo de los mismos para abordar los retos de la convocatoria y contribuir al impacto esperado.





“**Excelencia**” e “**Impacto**” son los criterios clave sobre los cuales la Comisión Europea evaluará su proyecto:

- Deberá demostrar la excelencia científica y tecnológica de su proyecto (por ejemplo, demostrar **innovador**) y anticipar su impacto, en términos de **beneficios** y su potencial comercial.
- Deberá incluir en la memoria un análisis exhaustivo del **estado del arte** que demuestre la capacidad innovadora de su proyecto y un **plan de difusión y explotación de los resultados** que ponga en valor el impacto esperado.





“Your plan for the dissemination and exploitation of the project's results is key to maximising their impact.”

(from H2020 proposal template)

No use (exploitation)

=

No innovation

=

No challenges addressed

=

No impact!



Deberá planificar una **estrategia de PI y protección del conocimiento**, aplicable a lo largo de todo el proyecto

Knowledge (IP) Management in a H2020 collaborative project - **Managing the KEY assets!**

- IP **used** by the project
 - access and usage rights during AND after the project (results, background and 3rd party)
- IP **generated** by the project
 - Capture/disclosure, ownership, management of IP, secure evidence of creation, pre-publication reviews for technical inventions
- IP **assessment**
 - prior art, market opportunity, exploitation and protection strategies, etc.
- IP **protection**
 - patents, copyright, database rights, trademarks, etc.
- IP **dissemination** and **exploitation (use!)**
 - Research, education, commercial, policy, etc

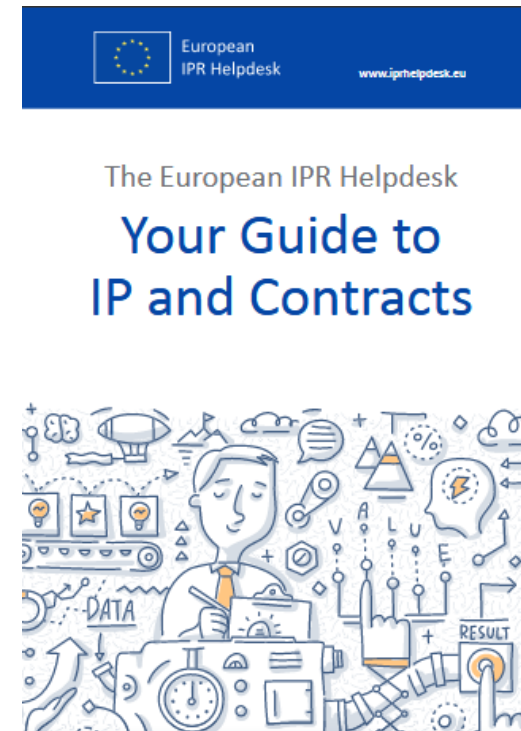
Información adicional

- IP management in Horizon 2020: at the proposal stage.
- IP management in Horizon 2020: at the grant preparation stage.
- IP management in Horizon 2020: at the implementation stage.
- The plan for the Exploitation and Dissemination of Results in H2020.
- Open access in Horizon 2020.
- How to define and manage background in Horizon 2020.
- Publishing v. patenting.
- Exploitation channels for public research results and series on commercialising IP.



Fact sheets
EU IP Helpdesk online
library

Información adicional



Available on the EU IP Helpdesk Website

Webinars

- *Cursos regulares y sesiones especiales*
- *Registro en el sitio web*
- *Abiertos a cualquier persona interesada en la PI*
- *Fácil de usar*
- *Duración: 60 minutos + 15 minutos "Q&A"*



Ejemplos

*27 marzo 2019: **IP in EU-funded projects***

10 abril 2019: Consortium Agreements

24 abril 2018: IP Management in H2020 with a special focus on MSCA

*8 mayo 2019: **Impact and Innovation in H2020***

29 mayo 2019: Freedom to Operate in Horizon 2020

*12 junio 2019: **Maximize the impact of H2020 project results***

*17 julio 2019: **Effective IP & Outreach Strategies Help Increase the Impact of Research and Innovation***

Contact us!

- www.iprhelppdesk.eu
- service@iprhelppdesk.eu
- Twitter [@iprhelppdesk](https://twitter.com/iprhelppdesk)
- LinkedIn [/european-ipr-helpdesk](https://www.linkedin.com/company/european-ipr-helpdesk/)





Cristina Natal

Email: cnatal@unav.es

University of Navarra. Head of Intellectual Property

European Union IP Helpdesk Senior Advisor

EEN IP Thematic Contact Point. IP Advisor HEALTH & BIOCHEMTECH. Tech Transfer Advisor

PhD degree in Biochemistry

European Patent Law. Centre for International IP Studies-European Patent Institute (CEIPI- EPI)



Thank You!

DISCLAIMER

The European Union IP Helpdesk provides free-of-charge first-line support on IP-related issues aiming to help current and potential beneficiaries of EU-funded projects, as well as EU SMEs, manage their Intellectual Property assets.

The European Union IP Helpdesk is managed by the European Commission's Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), with policy guidance provided by the European Commission's Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG Grow).

The information provided by the European Union IP Helpdesk is not of a legal or advisory nature and no responsibility is accepted for the results of any actions made on its basis. Moreover, it cannot be considered as the official position of EASME or the European Commission. Neither EASME nor the European Commission nor any person acting on behalf of EASME or of the European Commission is responsible for the use which might be made of this information.

© European Union (2019)

