

ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES



Subsecretaría de Vinculación Tecnológica

Fernando Juárez

Abogado (UNS)

Magister en Propiedad Intelectual (UA)

CONCEPTO Y NATURALEZA DE LOS ATM

- ◆ Los ATM fijan las condiciones a las que se van a sujetar el traspaso de material biológico tangible.
- ◆ Los ATM son contratos de comodato que transfieren la tenencia del material pero no la propiedad.

IMPORTANCIA DE LOS ATM

- ◆ En un principio los intercambio de materiales biológicos se hacían libremente sin ningún instrumento legal.
- ◆ El valor comercial de las investigaciones en salud humana, en plantas y animales, ha vuelto hoy, totalmente imprescindible la regulación de las condiciones en que se traspasa material biológico o genético.



IMPORTANCIA DE LOS ATM



- ◆ Hoy los ATM permiten intercambiar recursos biológicos o bioinformáticos en forma segura desde lo jurídico.

COMPLEJIDAD DE LOS ATM

- ◆ La complejidad de los ATM aumenta en razón de que su espectro avanza más allá del propio material, alcanzando datos, invenciones y/o materiales derivados.
- ◆ Por ello un ATM puede resultar también un contrato híbrido, que regule la transferencia de un bien tangible y la propiedad intangible relacionada.

COMPLEJIDAD DE LOS ATM

- ◆ Suele ser frecuente que los ATM vayan acompañados por convenios de colaboración en investigación y desarrollo.
- ◆ Cada vez es más común que los acuerdos sean revisados y firmados por un responsable específico.

CLAUSULAS PRINCIPALES DE LOS ATM

- ◆ Preámbulo: Partes, objetivos e intenciones.
- ◆ Definiciones: Sobre los materiales, *progenie*, derivados no modificados, invenciones, etc.
- ◆ Uso de materiales: Se especifica que puede y que no puede hacer el receptor.
- ◆ Información Confidencial: Disposiciones para proteger información confidencial.

CLAUSULAS PRINCIPALES DE LOS ATM

- ◆ Propiedad Intelectual: Se tratarán el tema de asignación propietaria, la divulgación y obtención de patentes u otros derechos respecto a los nuevos desarrollos. También pueden contemplarse regulaciones para las invenciones pasadas. Licencias.
- ◆ Ausencia de Garantías: Sobre utilización del material y que el uso no infringirá DPI alguno.

CLAUSULAS PRINCIPALES DE LOS ATM

- ◆ Responsabilidad e Indemnidad: Por lo general se hace asumir toda responsabilidad por el uso, almacenamiento o disposición del material al receptor. A su vez se exige indemnidad de reclamos y gastos a favor del proveedor.
- ◆ Anexos: Descripción detallada de la investigación o información confidencial.

TRANSFERENCIA DE MATERIALES ENTRE UNIVERSIDADES

- ◆ Menos problemática, debido a la misma cultura y a similares motivaciones.
- ◆ Solo debe asegurarse de tener libre disponibilidad del material para fines de investigación y experimentación.

TRANSFERENCIA DE MATERIALES ENTRE EMPRESA Y UNIVERSIDAD

- ◆ Más complejas pues las universidades tienen otros principios y existe temor de asumir obligaciones y costos que después no puedan cumplirse o solventarse.
- ◆ Se requiere de buenos negociadores, que contemplen los intereses de ambas partes.

TRANSFERENCIA DE MATERIALES ENTRE EMPRESA Y UNIVERSIDAD

- ◆ Temas centrales a resolver:
 - Difusión de los resultados de investigación
 - Derechos sobre los resultados de investigación
 - Distintos titulares de derechos sobre el material y los resultados
 - Destino publico de la investigación financiada por el estado.



Gracias por su atención!!!



Fernando Juárez.

Subsecretaría de Vinculación Tecnológica

Universidad Nacional del Sur

fjuarez@uns.edu.ar