

EAPC - Aprofundim en matèria de contractació del sector públic



Els drets de propietat intel·lectual i industrial en la compra pública d'innovació

06-09-2021

La contractació pública de béns o serveis innovadors, sobretot quan abasta serveis de recerca i desenvolupament, acostuma a donar lloc a la creació de nous drets de propietat intel·lectual i/o industrial, com poden ser les patents, els drets d'autor, els drets sobre dibuixos i models, o les marques (per a més informació podeu consultar l'article publicat en aquest mateix espai [Comprar innovació és assequible per a tots els òrgans de contractació](#)).

Com ja assenyala la [Guia per a la compra pública d'innovació a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic](#), la regulació dels drets de propietat intel·lectual és una qüestió molt rellevant en aquest tipus de compra. És essencial que els plecs de clàusules estableixin condicions específiques respecte de la compartició dels resultats obtinguts en aquests procediments de compra, considerin la titularitat dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial i la manera de repartiment i tinguin en compte que no es restringeixin els drets dels poders públics ni de les empreses adjudicatàries més enllà del que sigui estrictament necessari.

La manera de confeccionar com es gestionaran aquests drets, qui es quedarà amb la titularitat i com es repartiran la resta de drets vinculats, sempre ha estat un problema per a les administracions i les entitats contractants, atesa la manca de coneixements específics sobre la matèria i la por a perdre el control sobre els resultats de la compra d'innovació.

L'article 308 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), estableix com a norma general que els contractes de serveis que tinguin per objecte el desenvolupament i la posada a disposició de productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial comporta la cessió d'aquest dret a l'administració contractant. En tot cas, i tot i que s'exclouï la cessió dels drets de propietat intel·lectual, l'òrgan de contractació sempre pot autoritzar l'ús del producte corresponent als ens, els organismes i les entitats que pertanyen al sector públic. En l'àmbit de la compra pública d'innovació, aquesta norma general que estableix la LCSP pot comportar una sèrie d'inconvenients, com ara, un cost addicional per al licitador que repercutirà en un preu més elevat del contracte i/o falta d'interès per licitar, si no es permet utilitzar els resultats obtinguts per a altres clients de l'adjudicatari.

La Comissió Europea ha publicat la [Comunicació sobre orientacions sobre la contractació pública en matèria d'innovació](#), amb l'objectiu de suggerir mesures que prestin el suport necessari als projectes innovadors i d'ajudar a resoldre les incerteses a partir d'una explicació del marc jurídic de la Unió Europea sobre contractació pública aplicat a procediments innovadors i a exemples reals, on esmenta exemples que mostren idees que poden ser viables en tots els estats membres. D'aquesta Comunicació val la pena destacar les orientacions que dona per gestionar els drets de propietat intel·lectual i industrial, que poden ajudar els compradors públics a establir una gestió correcta d'aquests drets que genera la compra d'innovació, que abordem a continuació.

És important que en aquest context d'innovació els òrgans de contractació adoptin un enfocament estratègic respecte a aquests drets, ja que, com bé s'esmentava en la "Guia per a la compra pública d'innovació a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic", és essencial tenir una política de drets de propietat intel·lectual i industrial que decideixi la millor manera de gestionar aquests drets, qui en serà la persona titular, com s'explotaran, tenint en compte les conseqüències de cada decisió, i qui durà a terme aquesta explotació.

En aquestes orientacions s'estableix que els compradors públics disposen de dues opcions bàsiques pel que fa a l'atribució dels drets de propietat intel·lectual i industrial (DPII) derivats d'un projecte, amb moltes variacions en cadascuna:

- Exigir la transferència dels nous drets de propietat intel·lectual o industrial generats
- No exigir tal transferència i permetre al contractista conservar aquests drets.

Ja que aquests drets representen un actiu valuós i podrien influir en l'atractiu de la contractació pública per als innovadors, és important que els compradors públics defineixin clarament per endavant, en els plecs de condicions, quina serà l'atribució dels DPII relacionats amb el contracte públic.

Normalment, com que l'entitat contractant assumeix els costos del contracte, sovint considera que té dret a tots els resultats. No obstant això, la transferència dels DPII derivats d'aquests resultats als compradors públics podria reprimir la innovació, ja que podria impedir als contractistes reutilitzar o fins i tot adaptar o millorar la innovació en un context diferent o per a un altre client. En conseqüència, pot repercutir en una qualitat menor i uns costos més elevats per al comprador públic. A més a més, cal tenir en compte que, en la majoria de casos, els proveïdors estan més ben posicionats que les administracions i les entitats públiques per comercialitzar les innovacions resultants d'una contractació pública, garantir la protecció adequada de la propietat intel·lectual i industrial i defensar aquests drets davant dels organismes jurisdiccionals.

La Comissió Europea, en aquest document, afirma que les empreses es queixen que, en comparació amb altres parts de món, els compradors públics europeus reprimeixen la innovació en reservar-se per a si mateixos els DPII sense un motiu sòlid.

Per tant, els compradors públics s'haurien de plantejar com a primera opció la possibilitat de cedir els DPII als proveïdors, llevat dels casos següents:

- Que hi hagi algun interès públic que faci que no sigui procedent autoritzar el proveïdor a utilitzar els resultats del contracte (p. ex., motius de seguretat o confidencialitat).
- Quan el proveïdor no pugui utilitzar els resultats d'aquest contracte (p. ex., logotips o campanyes de comercialització dissenyats específicament per als compradors públics).

- Quan el comprador públic hagi de publicar tots els resultats (p. ex., determinats estudis o informes estratègics, o amb els objectius de dades obertes).

La decisió de cedir els DPII als proveïdors contribuirà a augmentar l'atractiu de la contractació pública per als innovadors.

En cas que els compradors públics optin per cedir els DPII als proveïdors, poden tenir la necessitat de conservar alguns drets, que hauran de plasmar en els plecs i el contracte, com ara:

- Drets d'ús i adaptació: drets exempts del pagament de cànon per utilitzar i adaptar les solucions innovadores; per tal de permetre als compradors públics utilitzar i adaptar les solucions, cal donar-los accés a la documentació i pot ser que també necessitin tenir dret a compartir-la amb un nombre limitat d'homòlegs (altres administracions que necessitin interconnectar amb la solució del comprador).
- Dret condicional a concedir llicències: els compradors públics es reserven el dret d'exigir als proveïdors que concedeixin llicències a determinats tercers amb la finalitat d'explotació o modificació de la solució al servei del comprador en unes condicions de mercat justes i raonables, i si algun proveïdor es nega a fer-ho el comprador públic ha de tenir dret a atorgar les llicències a tercers en nom de l'interès públic.
- Drets de publicació adequats: si bé és recomanable cedir els DPII al comprador públic quan sigui necessari publicar tots els resultats obtinguts (p. ex., els drets d'autor de determinats estudis o informes estratègics), en els casos en què el proveïdor conservi la titularitat d'aquests drets, s'han de garantir els drets d'accés i publicació respecte a les dades derivades, com determinades dades públiques que resulten d'interès per a la població general, o que el comprador públic vol publicar voluntàriament per permetre'n la reutilització per tercers.

Mesures de protecció que podem establir si no s'adquireix la titularitat dels DPII

Pot ser convenient atorgar al comprador públic drets o potestats que evitin la dependència de determinats proveïdors i garanteixin l'accés futur a una cadena de subministrament prou competitiva, alguns dels quals s'enumeren a continuació:

- El comprador públic pot conservar el dret a exigir al contractista que concedeixi o, concedir ell mateix, llicències a tercers per explotar els resultats per al comprador en unes condicions justes, transparents, raonables, proporcionades i no discriminatòries.
- Si el contractista utilitza els resultats de forma indeguda en perjudici de l'interès públic o no en fa l'explotació comercial dins d'un termini raonable acordat prèviament després de finalitzar el contracte i que així consti als plecs, el comprador es pot reservar el dret a exigir al contractista que li transfereixi la titularitat dels resultats (incloent-hi els DPII) derivats del contracte -l'anomenada "clàusula d'advocació".
- Si es vol donar als resultats un ús més ampli que no es limiti als beneficiaris definits en el contracte o si és important garantir la interoperabilitat o la interconnectivitat amb altres sistemes de mercat, es poden incloure en el contracte el dret del comprador públic o l'obligació del contractista a contribuir a la normalització o a publicar resums dels resultats.

Drets de propietat intel·lectual i industrial preexistents

En el contracte s'hauria de distingir clarament entre drets de propietat intel·lectual i industrial preexistents i drets de propietat intel·lectual i industrial que neixen en virtut del contracte. La cessió de la titularitat dels drets previs i els nous al contractista li pot permetre gestionar de manera òptima tot el conjunt de drets previs i drets adquirits i oferir al comprador públic un millor paquet de drets d'ús per a tots dos.

Per evitar la dependència de determinats proveïdors, també pot ser convenient que el comprador públic exigeixi als licitadors que declarin els DPII preexistents abans de l'adjudicació del contracte i que facilitin una informació més detallada a aquest respecte quan els ho sol·licitin.

La transferència del contracte

En cas que la identitat del contractista fos important o que hi hagi motius d'interès públic, estratègics o de seguretat, es podrien imposar en el contracte algunes restriccions a la possibilitat que el contractista transfereixi la titularitat de la PII o que concedeixi llicències exclusives sobre aquesta a tercers en el futur. Aquestes restriccions podrien comprendre l'obligació de notificar prèviament la intenció d'efectuar aquesta transferència o de concedir aquesta llicència exclusiva, així com el dret de vet del comprador públic.

El document de la Comissió, en l'annex 1, part II, estableix diferents tipus de prestacions i com influeixen en l'enfocament que s'hauria d'adoptar en la gestió dels drets de propietat intel·lectual i industrial generats, i distingeix entre les prestacions següents: invencions tècniques, programari, dades i bases de dades, estudis, documents i dibuixos, models, logotips, encàrrecs creatius i materials de comunicació, i recomana per a cadascuna de les tipologies com hauria de ser la cessió i la conservació d'aquests drets.

Conclusions

És important que, a l'hora de pensar i redactar les clàusules relatives a aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, es tinguin en compte els objectius i interessos que té l'òrgan de contractació, que en general haurien de ser obtenir els drets necessaris per satisfer les seves necessitats a un preu adequat i evitar al mateix temps una dependència futura del contractista i possibles demandes judicials d'aquest o d'un tercer, i el principi rector hauria de ser quedar-se només amb allò que realment és necessari o ho pugui ser en un futur.

Com hem vist, la decisió de cedir la titularitat dels DPII permet al comprador públic obtenir tots els drets necessaris per garantir la seva llibertat d'acció, mentre que assigna al contractista la responsabilitat de protegir i mantenir els DPII, així com de fer front a les demandes judicials que puguin sorgir, i assumir les despeses corresponents.

Malgrat això, podria ser que aquesta no fos l'opció més adequada si es pretén posar els resultats del contracte a disposició del públic en general de forma gratuïta (tret que el comprador públic obtingui una llicència oberta).

Quan l'Administració no adquireixi la titularitat dels DPII, sempre s'ha d'exposar clarament en els plecs quins són els drets que vol conservar, quin serà l'àmbit d'aplicació, el territori en el qual seran aplicables i el període de vigència d'aquests, i quins podran ser-ne els beneficiaris.



Èlia Vilaseca Arquès

Responsable del programa temporal de seguiment de l'Estratègia catalana de millora de la compra pública