

GUÍA PRÁCTICA.

ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL (MTA)

Esta Guía y el correspondiente modelo de Acuerdo de Transferencia de Material es el resultado de la actividad desarrollada por un Grupo de Trabajo constituido a tal efecto y del que forman parte representantes de las siguientes instituciones: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades (MICIU), Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).¹

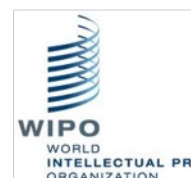
En particular han participado en este trabajo:

- Isabel Masip. Vicepresidencia de Innovación y Transferencia (CSIC);
- Javier Fernández-Lasquetty (LES);
- Gemma Cañas y Fernando Mérida. Subdirección General de Transferencia (MICIU);
- Alejandra Cotta, Luis Gimeno, Marta Reyes y María José de Concepción (OEPM);
- Ignacio de Castro y Gonzalo Manuel Bleda. Centro Arbitraje y Mediación (OMPI).

Esta guía tiene como finalidad abordar las cuestiones fundamentales de un Acuerdo de Transferencia de Material para ayudar así a las partes en la elaboración y firma de un acuerdo de este tipo, a partir del modelo propuesto junto con la misma. Se entiende que no hay obligación de utilizar esta guía y el modelo propuesto, y que puede ser necesario su adaptación para establecer las condiciones adecuadas para cada parte. En cualquier caso, el contrato solo será vinculante una vez acordado y firmado por las partes.

La guía y el Modelo de Acuerdo de Transferencia de Material se encuentran disponibles en [Modelos de Contratos - Portal OEPM \(oepm.es\)](https://oepm.es/Modelos-de-Contratos).

¹ **Ausencia de Responsabilidad.** Las instituciones que han participado en la elaboración de este modelo de acuerdo no asumen responsabilidad alguna por la utilización de este. Quien desee utilizar este modelo de acuerdo debería contar con asesoramiento legal especializado para su la redacción definitiva o adaptación.



Esta guía se compone de los siguientes apartados:

1. Qué es un acuerdo de Transferencia de Material
2. Por qué firmar un acuerdo de Transferencia de Material
3. Aspectos clave de un acuerdo de Transferencia de Material

01

QUÉ ES UN ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL

Un Acuerdo de Transferencia de Material (MTA, por sus siglas en inglés) es un acuerdo que regula la transferencia de un material entre dos partes. Las partes intervinientes pueden ser universidades, instituciones de investigación, empresas o particulares.

La transferencia de material para uso experimental es habitual en diversos sectores tecnológicos. El material puede ser de diferente naturaleza, siendo los más comunes los materiales biológicos, como líneas celulares, vectores, proteínas, virus, modelos animales, material genético y anticuerpos; así como los materiales químicos, como moléculas, fármacos o nuevos materiales, etc. Los MTA también pueden utilizarse para la realización de

pruebas con dispositivos o prototipos de fabricación.

La transferencia o suministro del material podrá efectuarse para distintos fines de la parte receptora, entre los que se incluyen actividades de investigación, la evaluación de la idoneidad o viabilidad del material para una aplicación determinada con vistas a una eventual licencia, la participación en proyectos colaborativos y, en general, actividades científicas sin fines comerciales.

02

POR QUÉ FIRMAR UN ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL

La principal finalidad para la formalización de un MTA es establecer las condiciones en las que el Proveedor transfiere el material al Receptor, así como definir los usos autorizados, establecer las limitaciones aplicables y los derechos y obligaciones que corresponden a cada parte.

El material objeto del MTA puede ser susceptible de protección mediante derechos de Propiedad Industrial o Intelectual. La protección adecuada de dichos derechos puede verse comprometida si, por ejemplo, se produce una divulgación no autorizada del material o de la información asociada antes de adoptar medidas de protección oportunas. La firma del MTA permite establecer obligaciones de confidencialidad para preservar las posibilidades de protección del material y de los resultados derivados.

03

ASPECTOS CLAVE DE UN ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL

Un MTA puede contener múltiples y diferentes cláusulas. No obstante, todos ellos suelen tener una serie de condiciones comunes como son las siguientes:

Limitaciones de uso del material transferido

El Acuerdo debe limitar muy clara y específicamente el objeto para el cual se transfiere el material en cuestión, esto es, el uso que se va a hacer del mismo. Así, se definirá expresamente tanto la utilización que se permite hacer del material, como el uso excluido.

Los usos más comunes son los relacionados con actividades de investigación o la evaluación

de la viabilidad o eficacia del material de cara a una posible transacción comercial posterior que incluya su licencia o cesión.

Suele excluirse el uso con fines comerciales, que debería regularse mediante un acuerdo de licencia.

Titularidad de la Propiedad Intelectual e Industrial

El uso del material por parte del Receptor puede dar lugar a derechos de Propiedad Intelectual o Industrial. La posible titularidad de los mismos debería reflejarse en el MTA, ya sea directamente o estableciendo mecanismos para su determinación posterior.

El problema es que, teniendo en cuenta que el objeto del Acuerdo es la transferencia de un material para fines de investigación, es difícil conocer en ese estadio qué resultados se pueden obtener del desarrollo que el Receptor vaya a realizar del material en cuestión, así como el valor añadido que pueda dar a esos nuevos derechos de Propiedad Intelectual o Industrial que se generen.

Por lo tanto, establecer a priori la titularidad de los referidos derechos es bastante complicado y podría ser preferible optar por suscribir posteriormente un documento en el que se delimite la titularidad de las partes sobre dichos derechos. Esta opción deberá venir reflejada igualmente en el Acuerdo de Transferencia de Material.

El modelo propuesto ofrece dos opciones:

- Una primera en la que se deja la regulación de esta materia para más adelante, una vez ha nacido realmente el derecho, a través de la suscripción del oportuno documento por las partes.
- Una segunda en la que se define desde el principio, en el momento de la firma del Acuerdo, la titularidad de los futuros derechos. De este modo, se podría establecer una cuota de titularidad para cada parte o la exclusividad de esta para una de ellas. Esta segunda opción es más complicada ya que es difícil conocer en el momento de la firma del Acuerdo los resultados que se pueden obtener con el uso del material.

Retribución

La transferencia de material puede ser retribuida o gratuita. Esto dependerá del tipo de material, del interés de las partes y de las demás condiciones del Acuerdo.

Confidencialidad

Teniendo en cuenta el objeto del Acuerdo, es necesario establecer una cláusula de confidencialidad con el fin de evitar cualquier pérdida de derechos relacionados con el material transferido.

Comunicaciones

Puede resultar conveniente establecer pautas de comunicación sobre los resultados obtenidos por el Receptor mediante el uso del material. Así, existen diferentes opciones de seguimiento y comunicación, como por ejemplo informar cuando tengan lugar resultados de interés.