

Guía de Transferencia de Tecnología de Centros Públicos de Investigación para las Empresas



Guía de Transferencia de Tecnología de Centros Públicos de Investigación para las Empresas

Autores:

Ignasi Costas, Alejandro Griffiths, Alberto Ouro

RCD | **Asesores legales y tributarios**
Rousaud · Costas · Duran · Artacho

itc
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CANARIAS

 Gobierno
de Canarias

 Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información
Gobierno de Canarias

 **Unión Europea**
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

ULL | Universidad
de La Laguna

red
ipe Unidad de
Promoción de
Empresas

 **FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
de LAS PALMAS**

 **Fundación
Empresa**

PRÓLOGO

El Gobierno de Canarias está potenciando y apoyando las políticas de innovación, de investigación, las nuevas tecnologías y la sociedad de la información, como fórmula para propiciar una economía basada en el conocimiento, dado el valor añadido en la generación de riqueza y empleo cualificado que ésta supone.

La estrategia de desarrollo de Canarias para el período 2007-2013 establece como meta u objetivo global la promoción del desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma, procurando la consolidación de una economía competitiva y de pleno empleo. Para la consecución de este objetivo se pretende, entre otros aspectos, aumentar la competitividad del tejido productivo de la economía canaria, mediante el fomento de los factores determinantes del crecimiento económico.



En este ámbito, es de señalar como línea de actuación prioritaria la "Red de servicios de intermediación para la transferencia de conocimientos". En este marco, el Plan Canario de I+D+I 2007-2010 establece la necesidad de "apoyar el desarrollo de servicios públicos de intermediación aumentando sus recursos y mejorando la coordinación y capacitación, así como los servicios empresariales intensivos de conocimiento, que faciliten innovación y transferencia de conocimientos a las pymes canarias", así como "incentivar las empresas innovadoras aumentando en un 60% las de nueva creación y de base tecnológica".

La importancia que el Gobierno de Canarias presta al desarrollo de un nuevo modelo económico se cristaliza en nuestro Archipiélago, entre otros, en los múltiples programas que está llevando a cabo la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Innovación (ACIISI) para promover la investigación, la innovación empresarial y la emprendeduría de base tecnológica. En este sentido, se facilita la transferencia de conocimiento y tecnología desde las universidades y centros públicos de investigación a las empresas, fomentando la innovación, las nuevas ideas y el desarrollo del tejido productivo.

La presente "Guía de Transferencia de Resultados de Investigación a las Empresas" tiene como objetivo exponer las líneas generales del marco normativo que afecta al proceso de generación y transferencia de tecnología de los centros públicos de investigación, con especial referencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esperamos, por tanto, que esta Guía sea de utilidad para que los centros públicos de I+D+I de Canarias definan y aprueben sus protocolos, para transferir los resultados de su investigación al sector productivo de las Islas y a nuestra sociedad.

Introducción	9
1. Entorno jurídico	11
1.1. Marco normativo general	11
1.2. Entorno comunitario	12
1.2.1. Textos comunitarios en materia de protección y transferencia de conocimientos	12
1.2.2. Recomendación de la Comisión Europea sobre la gestión de la propiedad intelectual	13
1.3. Normativa estatal	14
1.3.1. Ley de la Ciencia	14
1.3.2. Ley Orgánica de Universidades	15
1.4. Normativa canaria	16
1.5. Otra normativa aplicable	16
2. Generación y protección de la tecnología	18
2.1. Propiedad industrial	18
2.1.1. Protección de las invenciones	18
2.1.2. Régimen general de las invenciones en el marco de una relación laboral	19
2.1.3. Régimen de las invenciones en universidades y entes públicos de investigación	20
2.2. Know-how	22
2.3. Propiedad intelectual	23
2.3.1. Protección de las obras	23
2.3.2. Los derechos morales	23
2.3.3. Los derechos patrimoniales	24
2.3.4. Régimen de los derechos patrimoniales de una obra creada con ocasión de una relación laboral	24
2.3.5. Obras colectivas	25
2.3.6. Programas de ordenador	26

3. Transferencia de tecnología	27
3.1. El concepto de "transferencia de tecnología"	27
3.2. Fórmulas de transferencia de tecnología	28
3.3. Regulación legal de la transferencia de tecnología	29
3.3.1. Transferencia de derechos de propiedad industrial	29
3.3.2. Transferencia de derechos de propiedad intelectual	30
3.4. El contrato de transferencia de tecnología	30
4. El régimen de creación de empresas de base tecnológica	33
4.1. La participación del personal de los centros de investigación en las empresas de base tecnológica	33
4.1.1. Antecedentes: la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.	33
4.1.2. La creación de sociedades mercantiles en la Ley de la Ciencia	36
4.1.3. El régimen de creación de empresas de base tecnológica en el entorno universitario: la Ley Orgánica 4/2007	37
4.1.4. El régimen de excedencia para centros públicos de investigación: la Ley 14/2007, de Investigación Biomédica.	40
4.2. La participación de los centros de investigación en las empresas de base tecnológica	42
4.3. El contrato entre socios en la empresa de base tecnológica	43
4.3.1. Necesidad de un contrato entre socios	43
4.3.2. Contenido del Contrato entre Socios	44

Introducción

El Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (en adelante, el "ITC") es una sociedad mercantil, creada y participada en su totalidad por el Gobierno de Canarias, que incorpora a sus Estatutos Sociales, como parte de su objeto social, el desarrollo de *"aquellas actividades que impliquen un avance tecnológico a través de procesos de investigación y desarrollo y la impulsión y coordinación de la investigación aplicada en Canarias"*.

En cumplimiento de sus finalidades, el ITC ha solicitado a RCD Asesores Legales y Tributarios, la elaboración de esta *"Guía de transferencia de tecnología para centros públicos de investigación"*. El objeto de esta Guía es describir las líneas generales del marco normativo que afecta al proceso de generación y transferencia de tecnología en el ámbito de los centros públicos de investigación, teniendo en cuenta la pluralidad de agentes que conforman el sistema, así como los elementos a tomar en consideración por una entidad pública a la hora de encarar su política de transferencia de tecnología, con especial referencia al ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante la pluralidad señalada anteriormente, se advierte que no existe una normativa de carácter general que se aplique a todos ellos. Así, se plantean aquí los principales aspectos que aborda la regulación desarrollada en cada aspecto, utilizando principalmente la denominación genérica de “*centros públicos de investigación*”, que incluye tanto a los organismos públicos de investigación dependientes de la Administración General del Estado y a centros públicos de investigación de las Comunidades Autónomas, como a las universidades públicas y los hospitales, entre otros.

En este sentido, el análisis del proceso de transferencia de tecnología contenido en esta Guía describe en primer lugar las fórmulas de protección de los resultados obte-

nidos en la investigación mediante derechos de propiedad intelectual e industrial. En segundo lugar, se exponen las herramientas para la explotación de los resultados de la investigación. Finalmente, se detalla el marco normativo aplicable a la creación de empresas de base tecnológica en las que puedan participar los centros públicos de investigación y sus investigadores.

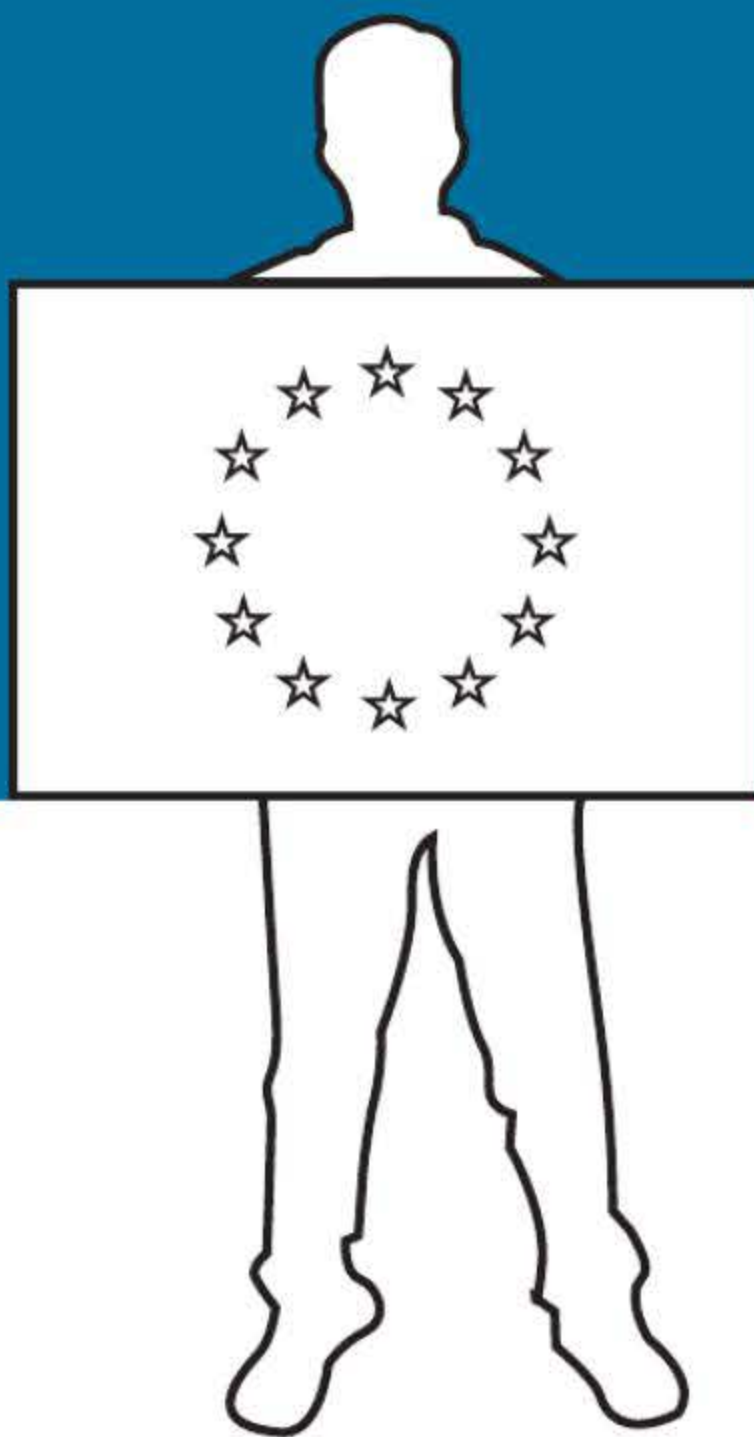
Por otra parte, se acompaña como anexo a esta Guía un *Modelo de normativa para la creación de empresas de base tecnológica*, a los efectos de facilitar un documento de trabajo que pueda servir de apoyo a los centros públicos de investigación para la elaboración de sus propios reglamentos de creación de empresas de base tecnológica.

1. Entorno Jurídico

1.1. Marco normativo general

El entorno jurídico de la investigación científica y técnica se conforma por disposiciones de diverso rango y especialidad. Así, junto a disposiciones de carácter estatal que son aplicables con alcance general, encontramos la normativa específica aplicable a cada entidad en razón de su estatus jurídico: universidades, organismos públicos, fundaciones, consorcios de derecho público, empresas públicas o sociedades estatales e incluso sociedades mercantiles de capital mixto son ejemplos de ello.

En base a esta pluralidad, existe una amplia variedad de normativas aplicables a las entidades que desarrollan tareas de investigación. En este sentido se han dictado disposiciones a nivel estatal y autonómico en relación a determinados organismos y entes públicos de investigación, y está en desarrollo una nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología con el objeto de establecer un marco para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica.



A pesar de que ante la apuntada carencia de un régimen general, la determinación del marco aplicable a cada entidad en concreto exige necesariamente un análisis caso por caso, podemos establecer determinadas orientaciones normativas que permiten articular la regulación básica aplicable al proceso de generación y transferencia de tecnología en estas entidades.

1.2. Entorno comunitario

1.2.1. Textos comunitarios en materia de protección y transferencia de conocimientos

En los últimos años, la Comisión Europea ha ido elaborando una serie de documentos encaminados hacia un planteamiento común de la gestión de la propiedad intelectual e industrial en los organismos públicos de investigación y la transferencia de conocimientos a nivel europeo. Así, se han ido dictando diversas comunicaciones de la Comisión, que han tenido por objeto orientar las líneas generales a aplicar por los Estados miembros en la redefinición de

sus políticas de protección y transferencia de conocimiento en el ámbito público¹.

1.2.2. Recomendación de la Comisión Europea sobre la gestión de la propiedad intelectual

Resulta de especial interés para la definición de políticas de transferencia de tecnología en el entorno público de investigación la *Recomendación de la Comisión Europea, de 10 de abril de 2008, sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación*², documento que contiene orientaciones más precisas que los anteriores para el desarrollo y la actualización de la regulación en esta materia.

De esta forma, se incorporan recomendaciones y principios de buenas prácticas orientadas a la política de propiedad intelectual e industrial, a la política de transferencia de conocimientos y a la investigación en régimen de colaboración entre organismos públicos de investigación y entidades privadas. Aún cuando tiene sólo carácter de

recomendación, se establece una valiosa orientación para la elaboración de regulación específica y de normativas internas en los centros públicos de investigación. En este sentido, destacan las siguientes recomendaciones y principios:

➤ *“A fin de promover la utilización de los resultados de la investigación financiada públicamente y de maximizar su repercusión socioeconómica, han de examinarse todos los tipos de mecanismos de explotación posibles (como la concesión de licencias o la creación de empresas derivadas) y todos los socios de explotación posibles (como empresas derivadas o ya existentes, otros organismos públicos de investigación, inversores o servicios u organismos de apoyo a la innovación)”.*

¹ Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2006, *Poner en práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación para la UE*, COM (2006) 502; y Comunicación de la Comisión, de 4 de abril de 2007, *Mejorar la transferencia de conocimientos entre las instituciones de investigación y la industria en toda Europa: incorporar la innovación abierta*, COM (2007) 182.

² Recomendación 2008/416/CE, publicada en el DOUE de 5 de junio del 2008.

➤ *“Elaborar y difundir una política de concesión de licencias a fin de armonizar las prácticas dentro del organismo público de investigación [...] Las licencias con fines de explotación deben incluir una compensación adecuada, económica o de otro tipo”.*

➤ *“Elaborar y difundir una política para la creación de empresas derivadas, que permita y facilite al personal del organismo público de investigación participar en la creación de empresas derivadas”.*

➤ *“La propiedad institucional -frente al régimen de «privilegio de los profesores»- se considera en los organismos públicos de investigación de la mayoría de los Estados miembros de la UE el régimen jurídico por defecto para la titularidad de la propiedad intelectual”.*

1.3. Normativa estatal

1.3.1. Ley de la Ciencia

La Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (en adelante, la

“Ley de la Ciencia” o “LC”), establece un marco común para determinados centros de investigación dependientes de la Administración del Estado³ (denominados “Organismos Públicos de Investigación”), trazando las líneas generales en las que se estructura su marco de actuación.

Así, en primer lugar, la Ley establece la posibilidad para estos organismos de suscribir convenios de colaboración con universidades, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, así como también con empresas públicas o privadas, que realicen actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (art. 15, LC).

Por otra parte, se establece la posibilidad de que estos organismos creen o participen en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto sea la realización de investigación científica, la explotación de derechos de la propie-

³ El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero (IGME), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Salud Carlos III.

dad industrial e intelectual o la prestación de servicios técnicos (art. 19.1, LC). En este sentido, la Ley prevé que las aportaciones a de estos organismos a sociedades mercantiles puedan consistir en participaciones en el capital, cesión de derechos de la propiedad industrial e intelectual o cesión o el uso de los conocimientos y resultados obtenidos (art. 19.1, LC).

Finalmente, este régimen prevé también la concesión de licencias a los funcionarios de dichos organismos que pasen a prestar servicios en sociedades mercantiles (art. 19.2 LC).

No obstante lo anterior, se encuentra actualmente en desarrollo una nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, cuyo anteproyecto ha sido publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación⁴ y que, entre otros aspectos, reforma el marco jurídico aplicable a la creación de empresas por parte de los Organismos Públicos de Investigación y otros entes dependientes de la Administración General del Estado, así como la participación de sus investigadores en estas empresas, con la intención de establecer un régimen análogo al ya regulado para las Universidades, que se expone a continuación.

1.3.2. Ley Orgánica de Universidades

La *Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*, establece entre los fines esenciales de la Universidad el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. A tal efecto, el artículo 41 de dicha Ley Orgánica prevé que, entre otras finalidades, se deberá promover "la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la Universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas".

En particular, se prevé específicamente que dicha vinculación podrá llevarse a cabo mediante la creación de empresas de base tecnológica, en cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador de la Universidad.

La *Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades* ha supuesto una importante reforma en el campo de la promoción de las

⁴ Borrador del Anteproyecto de la Ley de la Ciencia y la Tecnología (Borrador cero), de 11 de febrero de 2009.

empresas de base tecnológica, al introducir por primera vez un procedimiento específico para la creación de empresas de base tecnológica en el entorno universitario y la posibilidad de participación en ellas de los investigadores públicos.

Asimismo, la Ley Orgánica 4/2007 incorpora un supuesto de excedencia temporal para la participación de los profesores universitarios en las actividades de empresas de base tecnológica creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados en la universidad (art. 83.3, Ley Orgánica 6/2001).

1.4. Normativa canaria

La regulación canaria específica en materia de investigación científica la constituye principalmente de la *Ley canaria 5/2001, de 9 de julio, de Investigación científica e innovación de Canarias*. Esta disposición regula el organigrama administrativo en materia de investigación científica e innovación, así como la planificación de la intervención estatal en este ámbito. Sin embargo, no se establecen reglas específicas aplicables al proceso de generación y transferencia de tecnología.

Como novedad, se dispone además la creación de un “registro público de centros de investigación, de investigadores y equipos de investigación”, que ha sido creado posteriormente, por *Decreto canario 53/2007, de 13 de marzo*.

1.5. Otra normativa aplicable

Finalmente, y además de la normativa específica relativa a la investigación y atendiendo al carácter público de los centros de investigación, cabe tener en cuenta que estas entidades, en tanto que pertenecen al sector público, están igualmente afectadas por otras normativas, que han de tenerse en consideración a la hora de definir las políticas de transferencia de tecnología.

Así, deberán tenerse en consideración las normativas en materia de patrimonio público⁵ y de contratación pública⁶ para determinar el alcance y limitaciones de la transferencia de tecnología de titularidad estatal.

⁵ En el ámbito estatal, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; y en el ámbito autonómico canario, la Ley canaria 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

⁶ Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

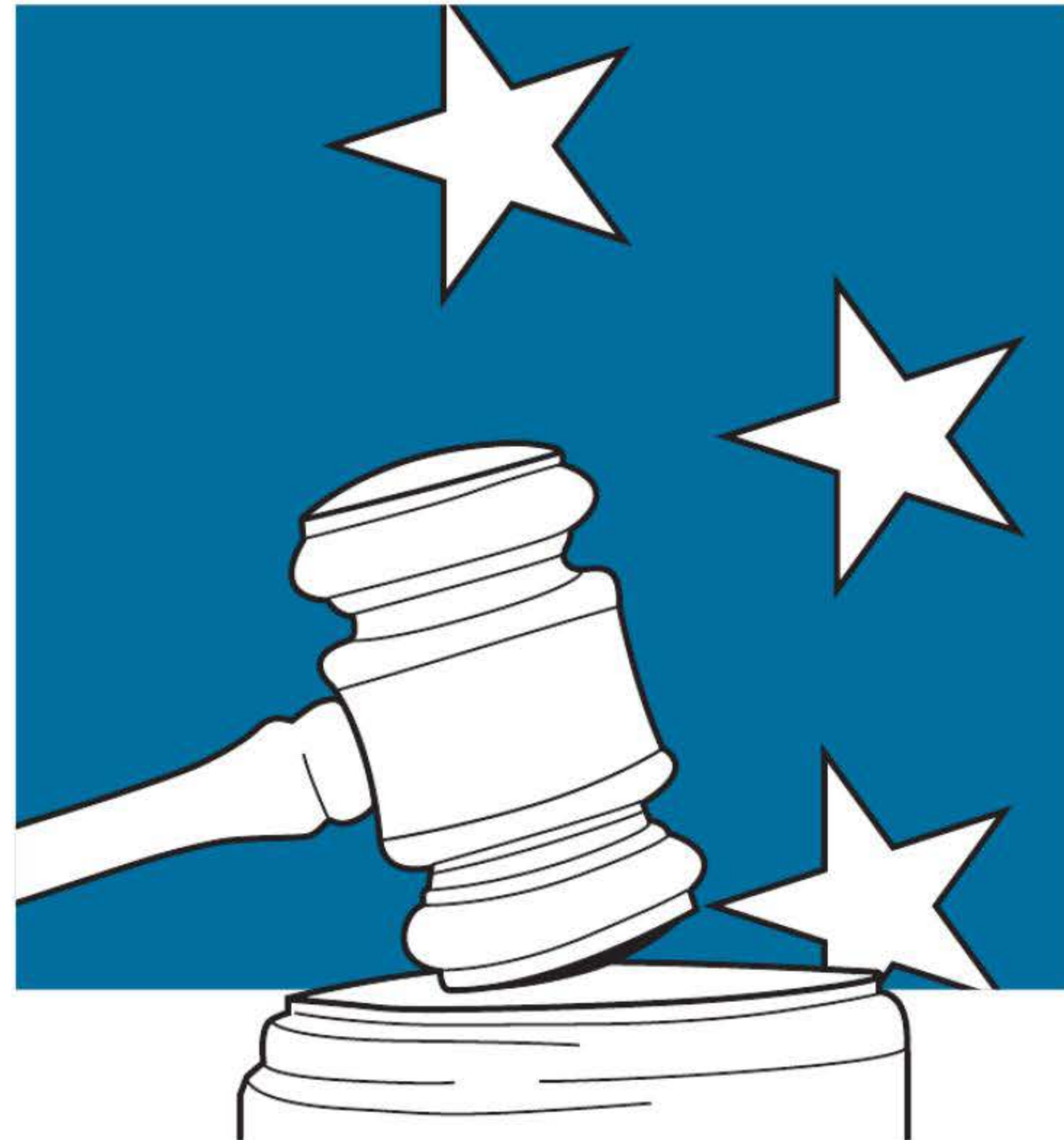
Por otra parte, y respecto a la participación de los investigadores en las actividades de las empresas de base tecnológica, cabe tener en cuenta la normativa aplicable en tanto que personal al servicio de las Administraciones Públicas⁷.

Finalmente, también conforman el marco normativo aplicable a las políticas de transferencia de tecnología en el entorno público las leyes que regulan los derechos de propiedad intelectual⁸ e industrial⁹, en tanto regulan el alcance de la propiedad sobre invenciones y conocimientos generados en los centros públicos de investigación, así como el régimen de titularidad de obras e invenciones obtenidas en el ámbito laboral, como se verá más adelante.

⁷ Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado; en el ámbito autonómico canario, la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

⁸ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

⁹ Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.



2. Generación y protección de la tecnología

2.1. Propiedad industrial

2.1.1. Protección de las invenciones

La protección de la tecnología mediante derechos de propiedad industrial está regulada principalmente por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (en adelante, “Ley de Patentes” o “LP”).

Mediante el derecho de propiedad industrial de patente se protegen las *“invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”* (art. 4 LP). De la definición legal surgen los tres requisitos básicos para la concesión de una patente de invención: (i) la *novedad*, es decir que la invención que se pretende patentar no esté comprendida en el estado de la técnica; (ii) la *actividad inventiva*, es decir que la invención no sea resultante

del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia; y (iii) la aplicación industrial, es decir que la invención sea susceptible de ser fabricada a nivel industrial.

Asimismo, existen determinadas categorías de invenciones especificadas por la ley que no son susceptibles de patentabilidad. Ejemplos de ellas son los *“descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos”*, las obras literarias, artísticas o científicas, los programas de ordenador, las *“formas de presentar informaciones”* o los *“métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico”* (art. 5 LP).

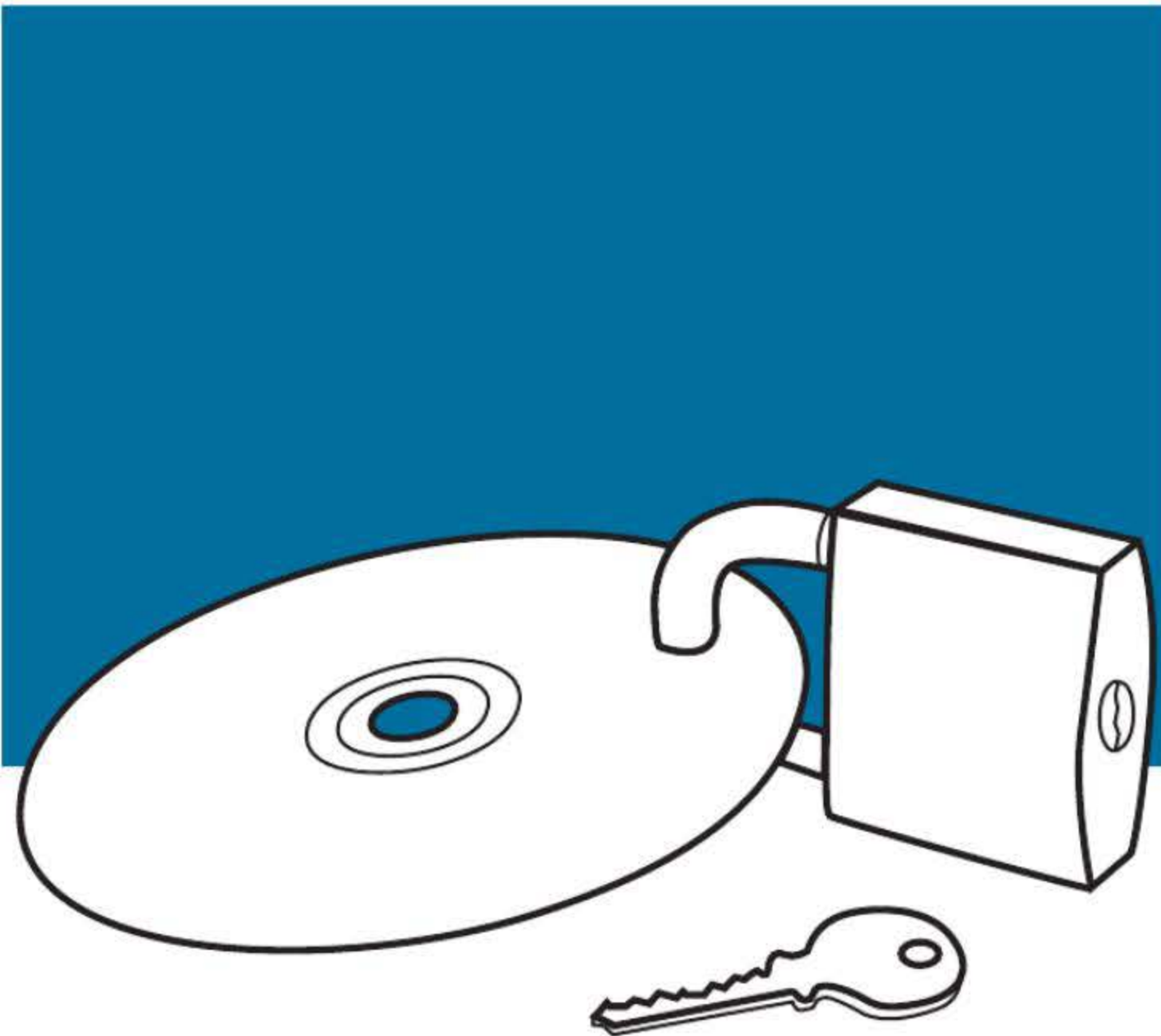
La patente confiere a su titular un monopolio legal, durante veinte años a partir de la solicitud (art. 49 LP), para la explotación de su invención, lo que le permite impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, entre otros, *“la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación”* (art. 50 LP).

2.1.2. Régimen general de las invenciones en el marco de una relación laboral

La Ley de Patentes establece un régimen general para las invenciones laborales, cuyas disposiciones alcanzan también a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos.

En este sentido se establece como principio general que pertenecen al empresario *“las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato”* (art. 15.1 LP). Por el contrario, pertenecen al inventor-empleado, las invenciones en las que no concurren tales requisitos (art. 16 LP).

No obstante, existen ciertos casos en los que, a pesar no cumplirse los requisitos exigidos por el artículo 15.1, la Ley concede al empresario la facultad de asumir la titularidad de la invención o reservarse una licencia sobre ella (art. 17 LP).



Esto puede ocurrir cuando la invención tiene relación con la actividad profesional del trabajador-inventor en la empresa, ya sea porque en la obtención de la invención pueden haber influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o porque el inventor ha utilizado medios proporcionados por la empresa.

El trabajador-inventor no tiene en principio derecho a una remuneración suplementaria cuando la invención corresponde al empresario. Sin embargo, tanto si su aportación personal y la importancia de la invención exceden de una manera evidente el contenido de su relación laboral, como si el empresario hace uso de su facultad de asumir la titularidad o una licencia sobre la invención, el trabajador-inventor tiene derecho a una remuneración.

2.1.3. Régimen de las invenciones en universidades y entes públicos de investigación

No obstante lo establecido con carácter general para las invenciones laborales, la Ley de Patentes establece un marco jurídico específico para las invenciones en el

ámbito universitario. Por otra parte, la Ley extiende este régimen a los denominados por la ley como "entes públicos de investigación". No obstante el aparente sentido general de este término, este régimen no es aplicable a cualquier centro público de investigación. El alcance de esta expresión viene dado por el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, que en principio lo limita a una lista de entidades vinculadas a la Administración General del Estado¹⁰.

Por aplicación de esta normativa específica, las invenciones realizadas por un profesor universitario (o un investigador de un ente público de investigación) como consecuencia de su función investigadora pertenecen a la universidad o al ente de investigación (art. 20.2 LP).

Sin embargo, se le otorga al profesor-inventor un derecho de participar en los beneficios que la invención puede generar para la universidad o el ente de investigación por su explotación o cesión, previendo a estos efectos que los estatutos de la universidad o el ente público de investigación deben establecer el porcentaje de la participación sobre dichos beneficios que corresponden al profesor-

investigador (art. 20.4 LP). De esta forma, los profesores son retribuidos por los resultados generados por la patente, aún cuando no participen en su explotación comercial.

Asimismo, la Ley prevé la posibilidad de que el profesor-investigador sea cesionario de los derechos sobre su invención, en cuyo caso la universidad o el ente público de investigación tiene derecho a participar en los beneficios generados por su explotación (arts 20.5 y 20.6 LP).

Finalmente, la Ley de Patentes regula de forma específica en su artículo 20.7 el régimen jurídico aplicable a aquellas invenciones desarrolladas por un profesor universitario como consecuencia directa de un contrato entre la universidad y otra entidad. En este sentido, la ley otorga plena autonomía a las partes para especificar expresamente a quien corresponde la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre dicha invención.

¹⁰ La lista incluye a todos los organismos públicos de investigación referidos en la Ley de la Ciencia (vid. Nota 3). Además, se extiende la aplicación del Real Decreto a las siguientes entidades: el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, el Centro Español de Metrología y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Disposición adicional primera).

2.2. Know-how

La normativa comunitaria¹¹ define el know-how como “*un conjunto de informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada*”.

El *know-how* se caracteriza porque no queda específicamente protegido por los derechos de propiedad industrial, ya sea porque (i) la naturaleza del objeto a proteger no reúne los requisitos para obtener una protección por la vía de un derecho de propiedad industrial, o (ii) porque su tenedor renuncia voluntariamente a acceder a dicha protección, por cuanto su conocimiento reservado le proporciona una ventaja competitiva que perdería a través de la divulgación que trae aparejada la obtención de un derecho de propiedad industrial¹².

El *know-how* no se encuadra dentro de la esfera de protección de la propiedad industrial tal como viene regulada en España. Por ello, la fórmula adecuada de protección del know-how es la del “secreto industrial”, por la que únicamente tienen acceso al mismo aquellas personas que sean autorizadas a ello por parte de sus tenedo-

res. Dicho acceso se regula mediante la suscripción de acuerdos de confidencialidad, que obligan a no divulgar el *know-how* a terceras personas.

Por otra parte, la *Ley 3/1991 de Competencia Desleal*, le otorga un cierto nivel de protección, al sancionar las conductas de divulgación o explotación de secretos empresariales sin autorización de su titular¹³.

El know-how puede igualmente ser objeto de transmisión. Los acuerdos de licencia de patentes de «*know-how*» consisten en acuerdos por los que la empresa titular de una patente o «*know-how*» (licenciante) autoriza a otra empresa (licenciataria) para explotar las patentes concedidas o

¹¹ Reglamento comunitario 240/1996, de 31 de enero, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología.

¹² BLANCO JIMÉNEZ, Araceli, Protección jurídica de las inversiones universitarias y laborales, Aranzadi, 1999, p. 41.

¹³ “Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14” (art. 13.1, Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal).

le comunica su «*know-how*» con miras, en particular, a su fabricación, utilización y comercialización.

2.3. Propiedad intelectual

2.3.1. Protección de las obras

La protección de la tecnología a través de la propiedad intelectual se establece en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, “Ley de Propiedad Intelectual” o “LPI”).

Mediante los derechos de la propiedad intelectual se obtiene protección jurídica para las obras, entendidas éstas como “*creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro*” (art. 10 LPI). De esta forma, son obras en el ámbito científico las publicaciones científicas, ilustraciones de procesos y desarrollos, manuales de uso, fotografías o películas de vídeo, así como también los programas de ordenador.

Son asimismo objeto de protección mediante la propiedad intelectual aquellas obras derivadas que se incluyen en el artículo 11 de la LPI, tales como “*traducciones y adaptaciones, revisiones, actualizaciones y anotaciones, compendios, resúmenes y extractos*”, y en general, “*cualquiera transformación de una obra literaria, artística o científica*”.

La propiedad intelectual confiere a su titular dos tipos de derechos: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los primeros corresponden necesariamente al autor de la obra y son irrenunciables e inalienables, mientras que los segundos pueden ser objeto de transmisión y explotación y en determinados supuestos puede atribuirse su titularidad a otra persona o institución.

2.3.2. Los derechos morales

El principal derecho moral de una obra de propiedad intelectual es la autoría. A estos efectos la ley únicamente considera “*autor*” a aquella persona física que crea una obra. Sólo en casos excepcionales la ley admite la autoría de obras por parte de personas jurídicas.

La Ley de Propiedad Intelectual concede al autor, además del referido derecho de autoría (derecho a que se reconozca su condición de autor) de la obra, el derecho a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, el derecho de integridad de la obra (que se respete la integridad de la misma sin que sufra alteraciones o modificaciones no consentidas), así como el derecho a modificar la obra o el derecho a retirar la obra del comercio por cambio de convicciones.

Estos derechos morales, tienen naturaleza irrenunciable e inalienable, y corresponden al autor independientemente de existir relación laboral entre el autor y el empresario.

2.3.3. Los derechos patrimoniales

De forma adicional a los derechos morales, la Ley de Propiedad Intelectual regula de forma expresa los derechos patrimoniales o de explotación de la obra (derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), concediendo generalmente la titularidad sobre ellos mismos al autor.

No obstante, a diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales no sólo son transmisibles, sino que la Ley establece en determinados supuestos una presunción de cesión automática de dichos derechos a favor del empleador del autor, tal y como se determinará a continuación.

2.3.4. Régimen de los derechos patrimoniales de una obra creada con ocasión de una relación laboral

Un investigador autor de una obra científica en el ejercicio de sus funciones en el marco de una relación laboral o funcionarial (en un centro público de investigación, por ejemplo) tiene la consideración de "*autor asalariado*" a los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual.

En este sentido, el artículo 51 LPI prevé una presunción por la cual, salvo que contractualmente se establezca lo contrario, el autor asalariado cede al empresario de forma automática la titularidad de los derechos de explotación sobre la obras que el autor cree en el ejercicio de sus funciones laborales. El alcance de dicha cesión viene determinado por lo establecido contractualmente y por escrito

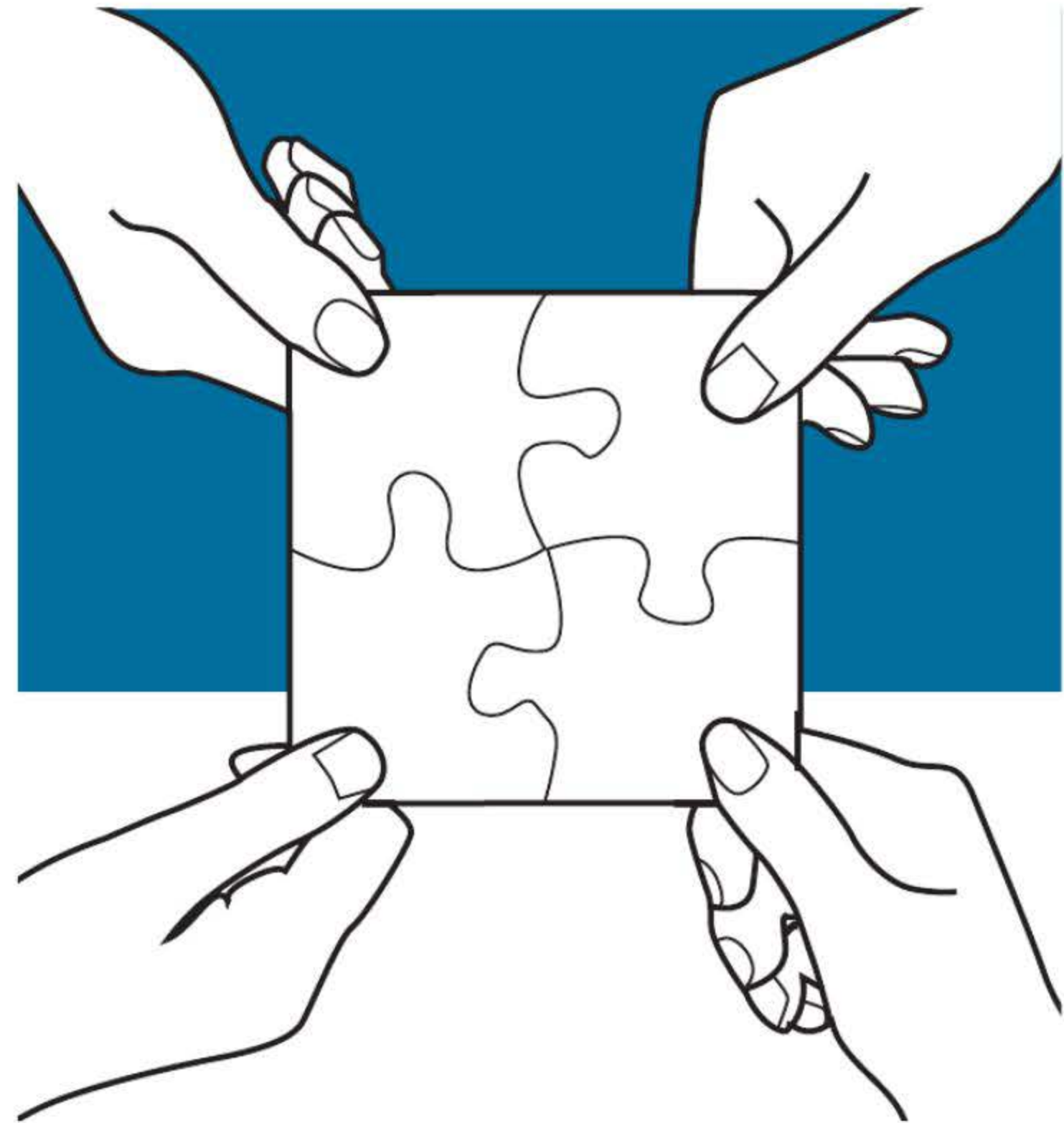
entre las partes. En su defecto, la cesión de derechos de explotación se realiza (i) en exclusiva, (ii) con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad ordinaria del empresario, (iii) para el territorio nacional (España) y (iv) por un período limitado de cinco (5) años (art. 43.2 LPI).

La regulación de la relación con los investigadores en este sentido es especialmente relevante en aquellos supuestos que las obras desarrolladas tienen por origen o son resultado de acuerdos de colaboración por el que el centro público de investigación cede a una empresa los derechos de explotación sobre las referidas obras.

2.3.5. Obras colectivas

Resulta habitual en el ámbito de la investigación la creación de obras de forma colectiva, estableciendo la Ley de Propiedad Intelectual un marco jurídico específico para este tipo de obras en las que se produce una fusión de contenidos no individualizables.

Según dispone la LPI en su artículo 8, una obra se considera “colectiva” cuando ha sido creada por la iniciativa y bajo



la coordinación de una persona jurídica que la edita y divulga bajo su nombre (el centro público de investigación). Dicha obra está constituida por la reunión de aportaciones intelectuales de varios autores, que se funden en una creación única y autónoma para la cual ha sido concebida la referida obra, sin que sea posible atribuir a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada de forma separada o individualizada. En este sentido, salvo que medie pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponden a la referida persona jurídica.

2.3.6. Programas de ordenador

La protección de los programas de ordenador en España queda también bajo el amparo de la Ley de Propiedad Intelectual, para los que establece un régimen jurídico específico.

La principal especificidad recae en el reconocimiento expreso de la Ley de Propiedad Intelectual de la posibilidad que pueda beneficiarse de la condición de autora de un programa de ordenador una persona jurídica en aquellos supuestos en los que ésta edite o divulgue bajo su nombre dicha obra desarrollada de forma colectiva, salvo pacto en contrario de las partes.

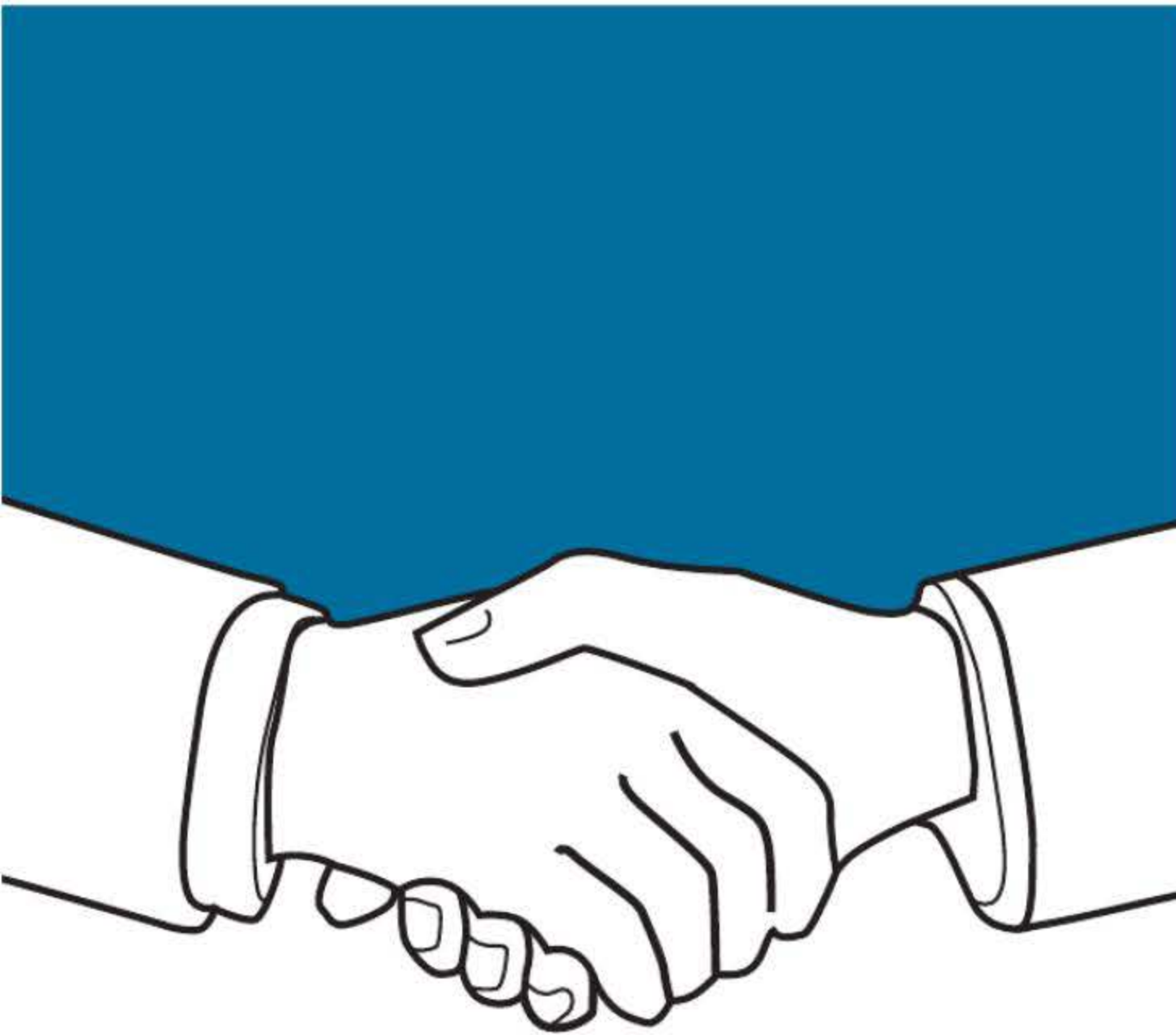
Otra especificidad de este régimen jurídico recae en que, salvo pacto en contrario, la Ley atribuye directamente al empresario la titularidad de los derechos patrimoniales correspondientes al programa de ordenador creado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario, sin operar la presunción de cesión automática prevista en los demás supuestos.

3. Transferencia de tecnología

3.1. El concepto de “*transferencia de tecnología*”

A efectos del tratamiento de la transferencia de los conocimientos generados en el ámbito de los centros públicos de investigación se utiliza genéricamente el concepto de “*tecnología*” o de “*resultados de la investigación*” para referirse a cualquiera de las invenciones o creaciones protegidas por un derecho de propiedad industrial e intelectual e incluso a aquellos conocimientos que consisten en un know-how, y que se hayan generado en el marco de las actividades de investigación realizadas en el centro público de investigación.

Por otra parte, la expresión “*transferencia de tecnología*” sirve para designar de modo general a todos aquellos acuerdos, con independencia de su naturaleza jurídica, que permiten a una persona obtener derechos sobre conocimientos, obras e invenciones generadas por otra, según se expone a continuación.



3.2. Fórmulas de transferencia de tecnología

A efectos de instrumentar la transferencia de tecnología entre los centros públicos de investigación y las empresas es necesario definir la fórmula a utilizar entre las varias opciones disponibles para ello. Existen en principio dos opciones para que las empresas obtengan los derechos de uso y explotación sobre la tecnología que sea requerida para su proyecto empresarial y el centro público de investigación protejan el interés social en la explotación de la tecnología:

- Mediante la *cesión* de la titularidad de la tecnología, por la que la empresa de base tecnológica pasa a ser su titular exclusiva; o
- Mediante el otorgamiento de una *licencia* sobre los derechos de uso y explotación sobre la tecnología, de forma que el centro público de investigación mantiene la titularidad sobre ella.

Ambas fórmulas permiten a la empresa ostentar plenas facultades para el uso y explotación de la tecnología para su actividad empresarial. No obstante, el otorgamiento de una licencia, frente a la cesión, permite al centro público de investigación, titular de la tecnología, controlar su adecuada protección, especialmente en aquellos casos en que no se ha concedido aún el derecho de patente, o en el caso de que todo o una parte de la tecnología consista en un *know-how*.

La retribución puede establecerse de diferentes formas, que a la vez pueden ser acumulables entre sí: un pago inicial, cuotas periódicas fijas, participación en los beneficios de la explotación (royalties) o la asunción por el centro público de investigación de participaciones en la compañía receptora de la tecnología.

Asimismo, para adecuarse a las limitaciones financieras de las empresas recientemente constituidas, se pueden pactar fórmulas que permitan aliviar sus obligaciones financieras mediante el establecimiento de un período inicial de carencia.

3.3. Regulación legal de la transferencia de tecnología

3.3.1. Transferencia de derechos de propiedad industrial

La Ley de Patentes regula la transmisión de derechos sobre patentes, indicando que el derecho a la patente “es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce” (art. 10 LP), especificando que “tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo” (art. 74.1 LP).

A lo largo del título VIII de la Ley de Patentes se regulan varios aspectos relacionados con la licencia de patente. En cuanto a su objeto, la licencia puede ser sobre la totalidad o bien sobre algunas facultades. Además, se prevé que la licencia pueda limitarse territorialmente. El plazo queda al arbitrio de las partes, aunque en caso de no pactarse se entenderá que la licencia se concede por todo el término de la patente. El derecho a sublicenciar debe pactarse expresamente.

Por otra parte, la Ley de Patentes dispone que las licencias y las cesiones deben inscribirse en el Registro de Patentes como requisito para que puedan invocarse frente a terceros.

3.3.2. Transferencia de derechos de propiedad intelectual

La Ley de Propiedad Intelectual regula la transmisión de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual (“los derechos de explotación de la obra”), disponiendo expresamente que la transmisión queda limitada *“al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen”*. En defecto de previsión, la transmisión queda limitada a un plazo de cinco años y al territorio del país en el que se realice la cesión (arts. 42 y 43 LPI).

Es de destacar también que en este caso se exige la forma escrita y que la transmisión a título oneroso confiere al autor una participación proporcional en los ingresos de explotación. La transmisión otorgada por

el autor a título oneroso le confiere una participación proporcional en los ingresos de la explotación. Este beneficio es irrenunciable por parte del autor.

3.4. Contrato de transferencia de tecnología

En cualquiera de los supuestos analizados, la regulación de la transferencia se regula en un *Contrato de Transferencia de Tecnología* que deben suscribir el centro público de investigación titular de la tecnología y la empresa receptora.

En dicho contrato, el centro público de investigación procura reservarse una serie de facultades que permiten defender el interés público en la explotación de la tecnología a la vez que promover su efectiva explotación de acuerdo con los criterios de mayor difusión.

De esta forma, a los efectos de proteger la posición del centro público de investigación, se pueden incluir en el Contrato de Transferencia de Tecnología los siguientes elementos:

➤ *Términos y condiciones de transferencia de la tecnología*: determinación de la forma de transferencia de la tecnología (generalmente, una licencia), así como los términos en los que se otorgan los derechos en favor de la empresa (ámbito temporal y material, sub-licenciabilidad, transmisibilidad y exclusividad).

➤ *Mecanismos de retribución*: establece la retribución por parte de la empresa al centro público de investigación por la transferencia de tecnología, así como las condiciones y parámetros que la regularán (plazos, periodos de carencia, etc.). Esta retribución puede configurarse de diferentes formas, tanto dinerarias (pagos iniciales, cánones, pagos por cumplimiento de metas, etc.) como en especie (participaciones en el capital social).

➤ *Cláusulas de protección y defensa de la tecnología*: regulan la distribución de los derechos y obligaciones de las partes en relación a la protección de la tecnología (determinación de qué parte debe ser la encargada de solicitar los derechos de propiedad intelectual y/o industrial sobre la tecnología licenciada) así como

en relación a su defensa, en caso de infracción por parte de terceros o procedimiento de oposición a la misma.

➤ *Derecho de reversión sobre la tecnología*: se establece para el caso de abandono de la actividad por parte de la empresa explotadora, de desuso total o parcial de la de la tecnología o de utilización para actividades contrarias a los principios rectores del centro público de investigación.

➤ *Reserva de derecho de uso de la tecnología para actividades de investigación*: el centro público de investigación se asegura el derecho de continuar la explotación científica y no comercial de la tecnología, asegurando así tanto la actividad de innovación como la evolución de la referida tecnología.

➤ *Regulación del derecho de cesión de derechos sobre la tecnología a favor de terceros*: consiste en limitar las ulteriores cesiones de derechos sobre la tecnología por parte de la empresa.

➤ *Derechos sobre las evoluciones y mejoras de la tecnología:* consiste en la regulación de los derechos sobre las mejoras y evoluciones sobre la tecnología que puedan desarrollar las partes, pudiendo incluirse derechos de preferencia para la adquisición (a favor de la empresa) o licencias de uso (a favor del centro público de investigación).

➤ *Supuestos de responsabilidad e indemnidad:* consiste en la limitación de los supuestos de responsabilidad del centro público de investigación ante reclamaciones por parte de terceros en relación con la titularidad de la tecnología, o de los problemas que se puedan derivarse de su explotación, o de la imposibilidad de explotarla.

4. El régimen de creación de empresas de base tecnológica¹⁴

4.1. La participación del personal de los centros de investigación en las empresas de base tecnológica

4.1.1. Antecedentes: la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

El marco normativo español establece un impedimento a la participación de los investigadores en la creación de empresas, en virtud de las limitaciones establecidas en la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

¹⁴ Vid. COSTAS, Ignasi y OURO, Alberto, *Marco legal en torno a la creación de empresas derivadas de la investigación en las universidades, en La creación de empresas derivadas de la investigación universitaria. Guía y experiencias en la Comunidad Valenciana*, RUVID, 2009.



Como se ha expuesto anteriormente, dicha norma dispone una serie de limitaciones para el ejercicio de actividades públicas o privadas por parte del personal al servicio de Administraciones Públicas. Respecto a la realización de actividades privadas, la norma establece la prohibición de las siguientes actividades de forma concurrente con la prestación de servicios en la función pública:

Artículo 12. Actividades privadas prohibidas. Autorización de compatibilidad de actividades privadas que requiera mayor presencia efectiva que la pública.

1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.

Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.

c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.

d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.

La existencia de esta normativa limita las posibilidades de creación de empresas de base tecnológica en el entorno de los centros de investigación y de participación en las mismas del personal a su servicio, por cuanto esta norma restringe determinadas actividades necesarias para la creación de una empresa privada:



No obstante, a lo largo de los años se han introducido diferentes regímenes en diversos ámbitos de la investigación pública, que permiten levantar algunas de estas prohibiciones.

4.1.2. La creación de sociedades mercantiles en la Ley de la Ciencia

La Ley de la Ciencia recoge, en su artículo 19, la posibilidad de que los organismos públicos de investigación regulados en esta norma puedan crear o participar en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto sea, entre otras actividades, la investigación científica, el desarrollo o la innovación tecnológica, la explotación de los derechos de la propiedad industrial e intelectual, o el uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por el organismo.

A fin de que los investigadores funcionarios de estos centros puedan participar en las actividades de estas empresas, se recoge también la posibilidad de solicitar una excedencia:

Artículo Decimonoveno. Creación o participación en sociedades mercantiles

(...) 2. Los funcionarios de dichos organismos que pasen a prestar servicios en las citadas sociedades mercantiles podrán solicitar la concesión de licencias para desarrollar tareas directamente relacionadas con la actividad científica o técnica que realicen en el Organismo. Dichas licencias se concederán sin retribución alguna, por un plazo máximo de 4 años y con derecho a conservar el puesto de trabajo.

La concesión de estas licencias se subordinará a las necesidades del servicio, al interés para el organismo de los trabajos científicos y técnicos a desarrollar y se ajustará al procedimiento, condiciones y requisitos que se establezcan mediante Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, previo informe favorable del Ministerio de Administraciones Públicas.

Como se puede apreciar, el referido régimen supone únicamente la posibilidad de que los funcionarios de estos organismos puedan pasar a desarrollar sus actividades en estas empresas, sin que ello suponga que puedan compatibilizarla efectivamente con su actividad en el organismo.

Dicha excedencia, asimismo, tiene carácter temporal, por un plazo máximo de cuatro años, de forma que al término de dicho plazo el funcionario deberá optar por seguir con su actividad en la sociedad o retornar a su puesto en la función pública.

4.1.3. El régimen de creación de empresas de base tecnológica en el entorno universitario: la Ley Orgánica 4/2007

La Ley Orgánica 4/2007, en su Disposición Adicional 24^a, introduce en el ámbito universitario un nuevo régimen de creación de empresas de base tecnológica, con el objeto de permitir la participación en ellas del profesorado funcionario universitario:

Disposición Adicional Vigésimo Cuarta. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.

Las limitaciones establecidas en el artículo 12.1 b y d de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incom-

patibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, no serán de aplicación a los profesores y profesoras funcionarios de los cuerpos docentes universitarios cuando participen en empresas de base tecnológica, promovidas por su universidad y participadas por ésta o por alguno de los entes previstos en el artículo 84 de esta Ley, creadas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación realizados en universidades, siempre que exista un acuerdo explícito del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe del Consejo Social, que permita la creación de dicha empresa.

En este acuerdo se debe certificar la naturaleza de base tecnológica de la empresa, y las contraprestaciones adecuadas a favor de la universidad. El Gobierno regulará las condiciones para la determinación de la naturaleza de base tecnológica de las empresas a las que se refiere el párrafo anterior¹⁵.

¹⁵ Se encuentra actualmente en desarrollo un Real Decreto que desarrollará el concepto de "empresa de base tecnológica".



De esta forma, la Ley permite la inaplicación a profesores funcionarios universitarios que participen en una empresa de base tecnológica promovida y participada por la universidad de dos de las prohibiciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de la Administración Pública:

- La pertenencia de los profesores universitarios al órgano de administración de la empresa de base tecnológica; y
- La participación en su capital social en un porcentaje superior al 10%.

Este régimen será aplicable para la participación en empresas que cumplan los siguientes requisitos:

- Que sean creadas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación realizados en la Universidad;
- Que sean promovidas por la Universidad, que deberá contar con una participación en el capital (ya sea de forma directa o a través de una entidad vinculada).

➤ Que se establezca una contraprestación adecuada a favor de la Universidad, con ocasión de la aprobación de la creación de la empresa y la cesión de los derechos sobre la tecnología de origen universitario.

Para ello, se establece un régimen específico de creación de empresas de base tecnológica, en el que se exige la aprobación para su constitución por parte del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe del Consejo Social.

La aplicación de este régimen está limitada a profesores y profesoras funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, por lo que en principio no podrá extenderse al resto del personal docente e investigador al servicio de la Universidad.

De forma complementaria, y para la prestación de actividades en las empresas de base tecnológica, la antedicha Ley Orgánica 4/2007 ha incorporado a la Ley Orgánica Universitaria un nuevo régimen de excedencia para la participación del personal docente e investigador universitario en la actividad de estas empresas¹⁶.

Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas.

[...] 3. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal.

El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso, sólo podrá conceder-

¹⁶ La Ley prevé el desarrollo por parte del Gobierno de un reglamento de ejecución de este precepto, en el que se regulen las condiciones y procedimiento para la solicitud de la excedencia, sin que hasta la fecha se haya aprobado dicho reglamento.

se por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.”

En consecuencia, tanto el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios como el contratado con vinculación permanente pueden solicitar una excedencia temporal, por un período de hasta cinco años, para incorporarse a una empresa de base tecnológica, siempre que ésta sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades.

La Ley incentiva esta medida permitiendo al profesor universitario ostentar un derecho a la reserva del puesto de trabajo y computando el período de excedencia a los efectos de antigüedad.

Ello no obstante, la excedencia no puede ser indefinida, sino que se establece por un periodo no superior a cinco años, al final del cual el profesor-investigador debe optar por continuar su actividad en la empresa o renunciar a ella y regresar a la función pública. En caso de que no se opte en plazo por uno de los puestos, se entiende que el profesor opta por renunciar a su actividad en la Universidad¹⁷.

4.1.4. El régimen de excedencia para centros públicos de investigación: la Ley 14/2007, de Investigación Biomédica

Con posterioridad a la promulgación del régimen expuesto para las Universidades, la *Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica*, introdujo en su artículo 86 una disposición que establece un régimen de excedencia análogo para los funcionarios o personal estatutario de los centros de investigación a fin de per-

¹⁷ Se encuentra actualmente en desarrollo un *Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Españolas*, cuyo borrador fue publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fecha 10 de diciembre de 2008 que, entre otros, regulará este aspecto.

mitirles la realización de actividades en empresas de base tecnológica:

Artículo 86. Movilidad del personal investigador

(...) 2. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en centros de investigación, los funcionarios o personal estatutario que fundamente su participación en los mencionados proyectos, podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal.

El Gobierno regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad al último mes previo a la finalización del período por el que se hubiera con-

cedido la excedencia el funcionario o personal estatutario no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

Este precepto ha sido desarrollado por el Gobierno mediante el Real Decreto 1014/2009, de 19 de junio. En él, y respecto a su ámbito de aplicación, se establece que será aplicable a los “funcionarios de los cuerpos y escalas de investigación y personal estatutario en servicio activo que realice actividades sustantivas de investigación biomédica científica o técnica en centros públicos de investigación”¹⁸ en el ámbito de la Administración General del Estado”. De esta forma, se limita la aplicación de esta norma a los centros dependientes de la Administración General del Estado.

El Real Decreto establece, asimismo, un requisito adicional, en tanto prevé que la participación de los centros públicos de investigación en el capital de la empresa de

¹⁸ En relación al concepto de Centro Público de Investigación, el Real Decreto se remite a las condiciones que para tales centros establece el Plan Nacional de I+d+i.

base tecnológica¹⁹ donde se vaya a prestar servicios no podrá ser inferior al 10% en el momento de concesión de la excedencia.

4.2. La participación de los centros de investigación en las empresas de base tecnológica

Normalmente, la participación de los centros de investigación en empresas de base tecnológica viene determinada por la creación de la empresa y por la cesión de los derechos de uso y explotación de la tecnología requerida para su actividad.

En este sentido, la Ley de la Ciencia, al establecer la posibilidad de que los organismos de investigación allí regulados participen en sociedades mercantiles, enumera distintas modalidades: *“las participaciones en el capital; la cesión de los derechos de la propiedad industrial e intelectual; y la cesión o el uso de las innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos o desarrollados por el propio organismo”*.

No obstante, la Ley puede establecer ciertas exigencias en relación con la contraprestación a obtener por el centro de investigación como consecuencia de su participación en la empresa de base tecnológica. Ejemplo de ello es la exigencia de una *contraprestación adecuada* para la universidad en el acuerdo de aprobación de la creación de la empresa (Ley Orgánica 4/2007 Disposición Adicional 24^a). Esta contraprestación puede provenir de dos mecanismos diferenciados entre sí.

Por una parte, la participación de los centros de investigación en las empresas de base tecnológica puede significar para el centro la posibilidad de participar en los beneficios que se deriven de la distribución de dividendos por parte de la empresa, o en plusvalías como consecuencia de la venta de su participación a los propios emprendedores o a terceros.

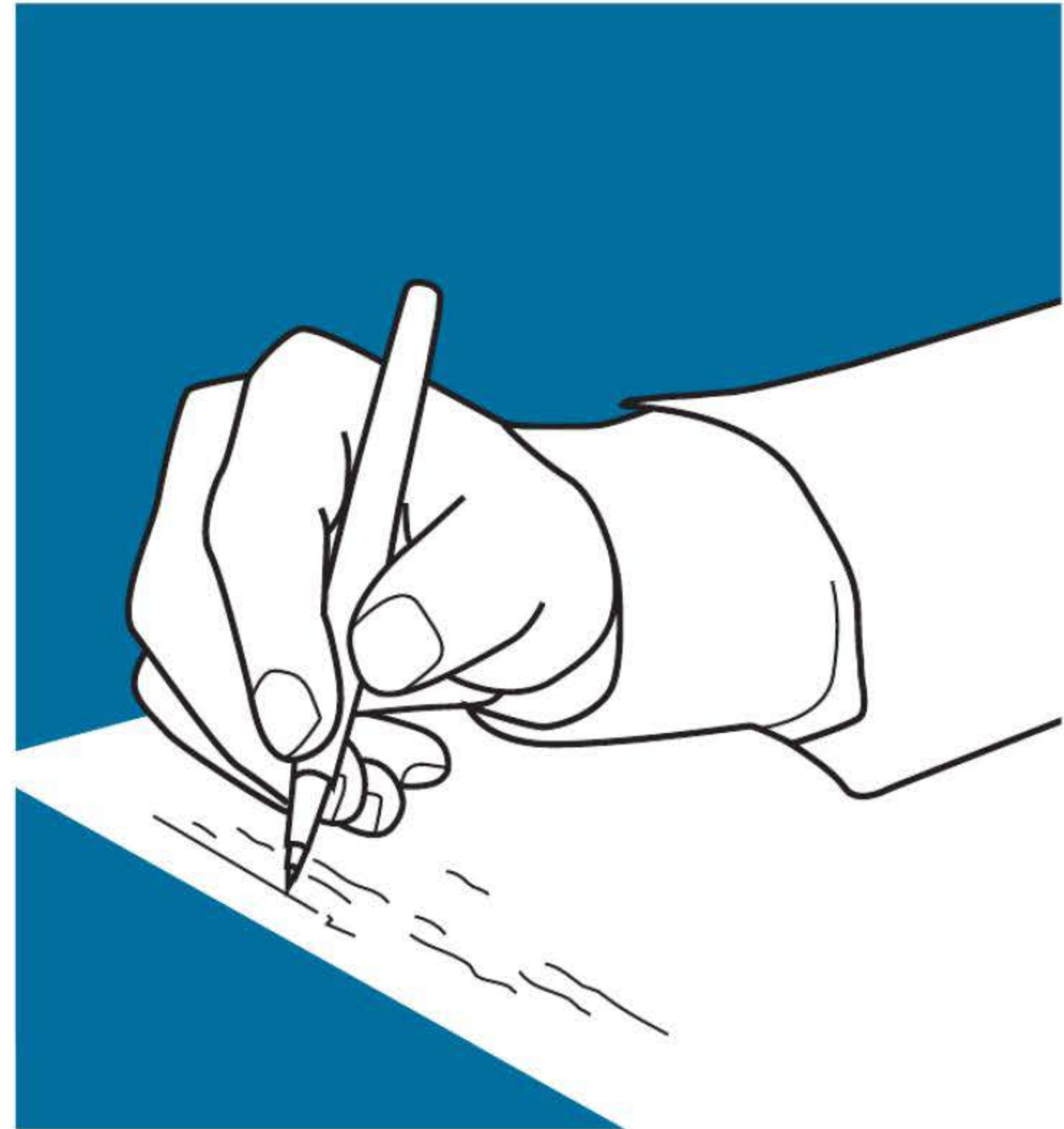
¹⁹ El Real Decreto establece, a efectos de su propia aplicación, la siguiente definición de empresa de base tecnológica: *“aquella empresa cuya actividad requiere la generación o un uso intensivo de tecnologías, para la generación de nuevos productos, procesos o servicios, derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación y para la canalización de dichas iniciativas y transferencia de sus resultados”*.

Por otra parte, la transferencia de tecnología puede suponer el establecimiento a favor del centro de retribuciones económicas adicionales resultantes del contrato de transferencia de tecnología que consisten en retribuciones dinerarias fijas o la participación, mediante royalties, en los rendimientos obtenidos por la empresa como consecuencia de la explotación comercial de la tecnología.

4.3. El contrato entre socios en la empresa de base tecnológica

4.3.1. Necesidad de un contrato entre socios

La suscripción de un contrato entre socios entre los agentes implicados en la constitución de la empresa es una de las principales medidas de seguridad jurídica que pueden adoptarse, ya que permite plantear de forma previa cuáles serán las normas y reglas que regirán la organización y el funcionamiento de la nueva empresa, y de esta forma prevenir futuras situaciones de tensión que puedan lastrar su futuro crecimiento y evolución.



Por otra parte, la coexistencia en la empresa de base tecnológica de socios con intereses y necesidades marcadamente distintos (el centro de investigación que promueve la creación de la empresa, los investigadores-emprendedores y eventualmente, los socios financieros) hace especialmente aconsejable fijar, al momento de la constitución, las normas de convivencia y cohabitación. En esto precisamente consiste el Contrato entre Socios.

Asimismo, la presencia del centro de investigación de carácter público en calidad de socio hace recomendable la previsión de determinadas facultades en su favor, cuya finalidad es la defensa del interés público perseguido por estos centros en el desarrollo de sus actividades.

4.3.2. Contenido del Contrato entre Socios

De acuerdo con lo anterior, el Contrato entre Socios en una empresa de base tecnológica puede contener, entre otros, los siguientes elementos:

➤ *Régimen de gestión y administración de la empresa*: establece las normas de composición y funciona-

miento del órgano de administración y el régimen de aprobación de los acuerdos en los órganos sociales. Puede preverse una mayoría reforzada para la adopción de determinados acuerdos de carácter estratégico en la junta de socios, o incluso un derecho de veto de los acuerdos por parte del centro público de investigación.

➤ *Régimen de transmisión de participaciones*: establece los términos en los cuales los socios pueden transmitir sus participaciones. Generalmente consiste en un derecho de adquisición preferente por parte del resto de los socios ante la oferta de adquisición de participaciones por un tercero. Puede valorarse la posibilidad de incluir limitaciones en la transmisión de participaciones a entidades competidoras de la compañía.

➤ *Cláusulas de responsabilidad*: establece las fórmulas de asunción de responsabilidad por la parte que incumple sus obligaciones. A modo de ejemplo, puede preverse el resarcimiento de daños o la venta forzosa de las participaciones a un precio ínfimo.

➤ *Resolución de conflictos*: establece un mecanismo de resolución de las situaciones de bloqueo en la gestión de la compañía o de disparidad en la interpretación del contrato (establecimiento de arbitrajes, etc.).

➤ *Derecho de acompañamiento*: establece el derecho de participación del centro público de investigación en una venta de participaciones que realice otro socio. En este caso, el centro ostenta el derecho de participar de la venta y transmitir una parte de sus participaciones en los términos ofrecidos en proporción a su participación en el capital social de la compañía. La finalidad es permitir que el centro público de investigación pueda beneficiarse de ofertas realizadas por un tercero a cualquier socio.

➤ *Derecho de información*: consiste en el derecho del centro público de investigación de conocer la evolución económica y financiera de la compañía, mediante la remisión periódica a sus servicios internos de sus estados

financieros o incluso de una memoria explicativa con los principales aspectos económicos, de actividad y tecnológicos. La información puede complementarse con la realización de auditorías financieras y tecnológicas.

➤ *Mecanismos de desinversión*: se establecen mecanismos respecto a las posibilidades de desinversión por parte del centro público de investigación. Aún cuando las fórmulas aplicables y las posibilidades de valoración de las participaciones son diversas (venta a la propia empresa o a los emprendedores, derecho de venta preferente en caso de oferta de terceros), por lo general suelen preverse para la salida voluntaria del centro, o bien en caso de incumplimiento grave por parte de la empresa de determinadas obligaciones (p.ej.: realización de actividades contrarias a los principios éticos del centro público de investigación), que comporte la voluntad del centro de no querer seguir participando en la empresa.

