

El nuevo marco legal de la transferencia de tecnología y la creación de *spin-off* en el entorno público de investigación

Ignasi Costas
icostas@rcd-mad.com

Madrid, 21 de octubre de 2011



CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

**ROUSAUD
COSTAS
DURAN** SLP



El nuevo marco legal de la investigación y la innovación

➤ Ley de Economía Sostenible:

- Ley con reformas estructurales en materia de contratación pública, investigación e innovación.
- Aplicabilidad: a las entidades del sector público (ámbitos diferenciados por precepto).
- Entrada en vigor: 6 de marzo de 2011.

➤ Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:

- Ley con 47 artículos, 28 disposiciones adicionales, 6 transitorias y 11 finales.
- Aplicabilidad: Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Innovación, que incluye agentes públicos y privados, de financiación, de ejecución y de coordinación (ámbitos diferenciados por precepto).
- Entrada en vigor: 2 de diciembre de 2011.

Ámbitos de actuación de las reformas legales

- **Propiedad industrial e intelectual de los resultados de la investigación.**
 - Determinación de la titularidad de los resultados de la investigación.
 - Participación en los beneficios de la explotación de los resultados de la investigación.

- **Transferencia de tecnología.**
 - Régimen específico para la transmisión de los resultados de la investigación al sector privado.

- **La creación de spin-off.**
 - Autorización para la prestación de servicios a empresas.
 - Regulación de la excedencia temporal.
 - Modificación de la Ley del Medicamento.

Propiedad industrial e intelectual de los resultados de la investigación

Participación en los beneficios de la explotación de los resultados de la investigación

Problema existente.

- El art. 20 de la Ley de Patentes otorga el derecho a los investigadores de Universidades a participar en los beneficios de la explotación de sus invenciones, así como a la cesión de la titularidad de los resultados a sus inventores (con reserva de licencia no exclusiva, intransferible y gratuita, y a una participación en los beneficios).
- Sin embargo, esta regulación no se extendía de forma expresa a los derechos de propiedad intelectual.

Nueva regulación (i).

- La Ley de la Ciencia establece como un derecho del personal investigador “**participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo o innovación en que haya participado. Dicha participación no tendrá en ningún caso la consideración de retribución o salario para el personal investigador**”.
- En este sentido, se modifica la Ley de Patentes, para **extender la participación en los beneficios de la explotación a los entes públicos de investigación de competencia de las Comunidades Autónomas, mediante reglamento que regule regímenes específicos.**

Participación en los beneficios de la explotación de los resultados de la investigación

Nueva regulación (ii): Compensación por obras de carácter intelectual ((DA 19ª LCTI).

- Por otra parte, se introduce un apartado específico para la participación en los beneficios de los **derechos de propiedad intelectual**:

*“1. En los casos en que los **derechos de explotación de la obra de carácter intelectual** creada correspondan a un **centro público de investigación**, el personal dedicado a la investigación tendrá derecho a una **compensación económica en atención a los resultados en la producción y explotación de la obra**, que se fijará en atención a la importancia comercial de aquella y teniendo en cuenta las aportaciones propias del empleado.*

*2. Las modalidades y cuantía de la **participación del personal investigador de los centros públicos de investigación** en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los derechos regulados en el párrafo anterior, serán **establecidas por el Gobierno, las Comunidades Autónomas o las Universidades**, atendiendo a las características concretas de cada centro de investigación. Dicha participación en los beneficios **no tendrá en ningún caso la consideración de una retribución o salario para el personal investigador.**“*

Transferencia de tecnología

La transferencia de los resultados de la investigación

Nueva regulación (i): art. 55 LES.

- La LES introduce un régimen específico para la transferencia de los resultados de la investigación, aplicable a **Universidades, OPIs y centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado:**

“Artículo 55. Aplicación del derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora.

1. La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora a que se refiere el artículo anterior requerirá la previa declaración, por el titular del Ministerio a que esté adscrita o vinculada la entidad investigadora, o por el órgano competente de la universidad, de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público.

2. La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se registrará por el derecho privado, en los términos previstos por esta Ley y las disposiciones reguladoras y estatutos de las entidades a que se refiere el artículo 53, aplicándose los principios de la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse.

La transferencia de los resultados de la investigación

3. La **transmisión de derechos se llevará a cabo mediante adjudicación directa en los siguientes supuestos:** (...)

f) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios alguno de los cuales no pertenezca al sector público, y el copropietario o copropietarios privados hubieran formulado una propuesta concreta de condiciones de la transmisión. (...).

g) Cuando por las **peculiaridades del derecho**, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la **singularidad de la operación** proceda la adjudicación directa.

h) Cuando resulte procedente por la **naturaleza y características del derecho o de la transmisión**, según la normativa vigente, como en los casos de las licencias de pleno derecho o de las licencias obligatorias. (...)

4. En **supuestos distintos** de los enumerados en el apartado anterior, para la transmisión deberá seguirse un **procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesados**, en el que se garantice una difusión previa adecuada del objeto y condiciones de la misma, que podrá realizarse a través de las páginas institucionales mantenidas en internet por el organismo o entidad titular del derecho y el Departamento ministerial del que dependa o al que esté adscrito. En dicho procedimiento deberá asegurarse, asimismo, el secreto de las proposiciones y la **adjudicación a la proposición económicamente más ventajosa**.

5. En todo caso, la **transmisión de los derechos** sobre estos resultados se hará con una **contraprestación que corresponda a su valor de mercado**.

6. Cuando se transfiera la titularidad del derecho a una entidad privada deberá preverse, en la forma que reglamentariamente se determine, la **inclusión en el contrato de cláusulas de mejor fortuna** que permitan a las entidades públicas recuperar parte de las plusvalías que se obtengan en caso de sucesivas transmisiones de los derechos o cuando debido a circunstancias que no se hubieran tenido en cuenta en el momento de la tasación, se apreciase que el valor de transferencia de la titularidad del derecho fue inferior al que hubiera resultado de tenerse en cuenta dichas circunstancias.”

La transferencia de los resultados de la investigación

Nueva regulación (ii): art. 36 LCTI.

- Adicionalmente, la Ley de la Ciencia prevé una serie de contratos relacionados con la transferencia de tecnología para los que se permite la **adjudicación directa**:

“Artículo 36. Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación.

Se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad de pactos, **y podrán ser adjudicados de forma directa**, los siguientes contratos relativos a promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, suscritos por los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, las Universidades Públicas, las Fundaciones del Sector Público Estatal y otras entidades dedicadas a la investigación y dependientes de la Administración General del Estado:

- contratos de sociedad** suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades;
- contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados** de la actividad de investigación, desarrollo e innovación;
- contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica** con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del correspondiente contrato.

La **transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora**, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre el **derecho privado** conforme a lo dispuesto en la **normativa propia de cada Comunidad Autónoma**”.

La creación de *spin-off*

Participación de los investigadores en empresas

Problema existente (i).

- Hasta ahora, la posibilidad de participación de los investigadores de los centros públicos se veía afectada por la aplicación de la Ley de Incompatibilidades (aplicable de forma genérica a todo el entorno público de investigación).



Régimen específico de las Universidades: DA 24^a LO 4/2007

“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 incompatibilidades 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.”*

La reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

- En relación a la creación de empresas y la participación de los investigadores, las normas que introduce la Ley de la Ciencia son las siguientes:
 - i. **Autorización para la prestación de servicios a empresas**, incluyendo la inaplicación parcial de la normativa de incompatibilidades (art. 18 LCTI)..
 - ii. **Regulación de la excedencia temporal** para la prestación de actividades en entidades con un vínculo jurídico con la entidad pública (art. 17.3 LCTI).
 - iii. **Modificación de la Ley del Medicamento.**

Autorización para la prestación de servicios a empresas

Nueva regulación (i): autorización para la prestación de servicios a empresas (art. 18 LCTI).

La Ley de la Ciencia establece un nuevo régimen de autorización para la prestación de servicios a tiempo parcial en empresas privadas, lo que permitirá además la inaplicación de los apartados b) y d) del art. 12 de la Ley de Incompatibilidades:

*“1. Las **Universidades públicas**, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en el caso de los **Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado**, o las autoridades competentes en el caso de **Centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o concertados** con éste, o de **Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas**, podrán autorizar al personal investigador la prestación de servicios, mediante un **contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada**, en **sociedades mercantiles creadas o participadas por la entidad** para la que dicho personal preste servicios. Esta autorización requerirá la **justificación previa**, debidamente motivada, de la **participación del personal investigador en una actuación relacionada con las prioridades científico técnicas establecidas en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología o en la Estrategia Española de Innovación**.*

2. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada ni el horario del puesto de trabajo inicial del interesado, y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.

*3. Las limitaciones establecidas en los artículos **12.1.b) y d) y 16 de la Ley 53/1984**, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, **no serán de aplicación al personal investigador** que preste sus servicios en las **sociedades que creen o en las que participen** las entidades a que alude este artículo, siempre que dicha excepción haya sido autorizada por las Universidades públicas, el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas o las autoridades competentes de las Administraciones Públicas según corresponda”.*

Excedencia temporal

Nueva regulación (ii): excedencia temporal (art. 17.3 LCTI).

- La Ley de la Ciencia establece también una regulación de la excedencia aplicable a todos los entes de investigación (**se mantiene vigente, sin embargo, el art. 83.3 de la LOU**):
 - Se podrá conceder por un plazo máximo de cinco años, para incorporarse a agentes privados de ejecución, o a agentes internacionales o extranjeros. Pasado este plazo, no se podrá solicitar nuevamente hasta transcurridos dos años.
 - Se concede en régimen de **contratación laboral**, para el desarrollo de tareas de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico, transferencia o difusión del conocimiento relacionadas con la actividad que viniese realizando en la entidad de origen.
 - Se requerirá una **vinculación jurídica** con el agente de destino mediante cualquier instrumento válido en derecho que permita dejar constancia de la vinculación existente, relacionada con los trabajos que el personal investigador haya de llevar a cabo.
 - El investigador **no** podrá percibir **retribuciones por su puesto de origen**, pero tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo y a la evaluación de la actividad investigadora, en su caso.
 - Se requerirá informe favorable de la unidad para la que preste servicios.
 - Se establece una **obligación de proteger el conocimiento de los equipos de investigación** de acuerdo con la normativa de propiedad intelectual e industrial, las normas aplicables a la entidad de origen, y los acuerdos y convenios que hayan suscrito.

Incompatibilidad de la Ley del Medicamento

Nueva regulación: autorización para la prestación de servicios a empresas.

*«1. Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio de actividades públicas, el ejercicio clínico de la medicina, de la odontología y de la veterinaria y otras profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los medicamentos será incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos derivados de la fabricación, elaboración, distribución y comercialización de los medicamentos y productos sanitarios. **Se exceptúa de lo anterior lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, respecto a la participación del personal de los centros de investigación dependientes de las Administraciones Públicas en las entidades creadas o participadas por aquellos, con el objeto previsto en la misma.»***

¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!

Ignasi Costas

icostas@rcd-mad.com

**ROUSAUD
COSTAS
DURAN** SLP

Madrid

Zurbarán 20, 3º
Teléfono: 917 583 906

Barcelona

Escoles Pies, 102
Teléfono: 935 034 868