



CRUE

**Conferencia Anual
de Red OTRI**

**Salamanca
del 6 al 8 de junio de 2007**

“Haciendo patente la investigación”

El nuevo marco normativo de la creación de *spin-off* universitarias

Ignasi Costas

7 de junio de 2007

ROUSAUD COSTAS DURAN
Asesores legales y tributarios

**ROUSAUD
COSTAS
DURAN**



**El nuevo marco normativo de las *spin-off*:
La Ley Orgánica 4/2007, de reforma de la LOU**

**ROUSAUD
COSTAS
DURAN**

La creación de *spin-off* universitarias: Problemas actuales

Principales inconvenientes que tienen en la actualidad los profesores universitarios a la hora de constituir una *spin-off*.



Normativa de incompatibilidades: artículo 12 LI

“Artículo Doce.

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 este 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 este 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 este directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado.*

c. *El **desempeño**, por si 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 aquellas.*

d. *La **participación superior al 10 % en el capital de las empresas o sociedades** a que se refiere el párrafo anterior.”*

La respuesta a los problemas: nueva LOU

- La reforma de la LOU, introducida por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, prevé por primera vez un régimen específico para la participación del personal docente e investigador universitario en las *spin-off* desarrolladas a partir de proyectos de investigación generados en la Universidad.

- Dicho régimen se prevé mediante dos mecanismos distintos y complementarios:
 - **Participación en la actividad de la compañía: régimen de excedencia (nuevo art. 83.3 LOU).**

 - **Participación en el capital social y en el órgano de administración: inaplicación parcial de la Ley de Incompatibilidades (Disposición Adicional 24ª).**

El nuevo régimen de excedencia: art. 83.3 LOU

*“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** 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 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.”*

El nuevo régimen de excedencia: art. 83.3 LOU

- La reforma de la LOU introduce, por primera vez, un régimen que permite a los profesores incorporarse a una *spin-off* desarrollada a partir de la actividad de investigación en la Universidad, y **actuar en su propio interés**, y no en condición de funcionarios al servicio de la Universidad.
- La presencia de este régimen supone que se prevé expresamente en la normativa que **no se podrán compatibilizar** las funciones en el ámbito público con la realización de actividades privadas en el seno de una *spin-off* universitaria, con independencia de la vinculación de su actividad a la investigación universitaria.
- Empresa para la cual podrá solicitarse la excedencia:
 - **Empresa de base tecnológica**, creada a partir de patentes o **resultados de proyectos de investigación realizados en la Universidad** y financiados total o parcialmente con fondos públicos.
 - En su virtud, **se requerirá** que exista algún tipo de **contrato de transferencia de tecnología** entre la empresa y la Universidad, que la habilite para desarrollar su actividad.
 - En cambio, **no se requiere que la empresa esté participada por la Universidad**.

Modificación de la Ley de Incompatibilidades: Disposición Adicional 24ª

“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.”*

Modificación de la Ley de Incompatibilidades: Disposición Adicional 24ª

- La Ley establece, por primera vez, que no serán aplicables a los profesores universitarios que participen en una *spin-off* dos de las prohibiciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de la Administración Pública:
 - **12.b) La pertenencia de los profesores universitarios al órgano de administración de la *spin-off*.**
 - **12.d) Y la participación en su capital social en un porcentaje superior al 10%.**

- No obstante, dicha previsión no se extiende al apartado **12. 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 este interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.”*

La realización de actividades para la compañía no queda excepcionada, de forma que se requerirá **la solicitud de excedencia** para poder prestar los servicios relacionados con su actividad.

Modificación de la Ley de Incompatibilidades: DA 24ª

1. Consideración de empresa de base tecnológica:

- Deberán ser **empresas de base tecnológica**, creadas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación realizados en Universidades. ¿Y que es una EBT?
- Como primer requisito, y al igual que para el régimen de excedencia, se prevé que la empresa deberá haber sido creada a partir de patentes o de resultados generados **por proyectos de investigación realizados en Universidades**.
- **No se requiere**, en el presente supuesto, **que el proyecto haya sido financiado total o parcialmente con fondos públicos**.
- La determinación de la naturaleza de empresa de base tecnológica deberá ser certificada por el Consejo de Gobierno, en base a los criterios que deberá determinar el Gobierno.

2. Promovidas por la Universidad y participadas por ésta:

- Se requerirá una **participación de la Universidad**, de forma directa o a través de una entidad vinculada, en la *spin-off*.
- De la redacción de la norma, **no parece desprenderse que este régimen pueda ser aplicable a empresas de base tecnológica preexistentes con anterioridad**.

Estatuto del personal docente o investigador: Disposición Adicional 6ª

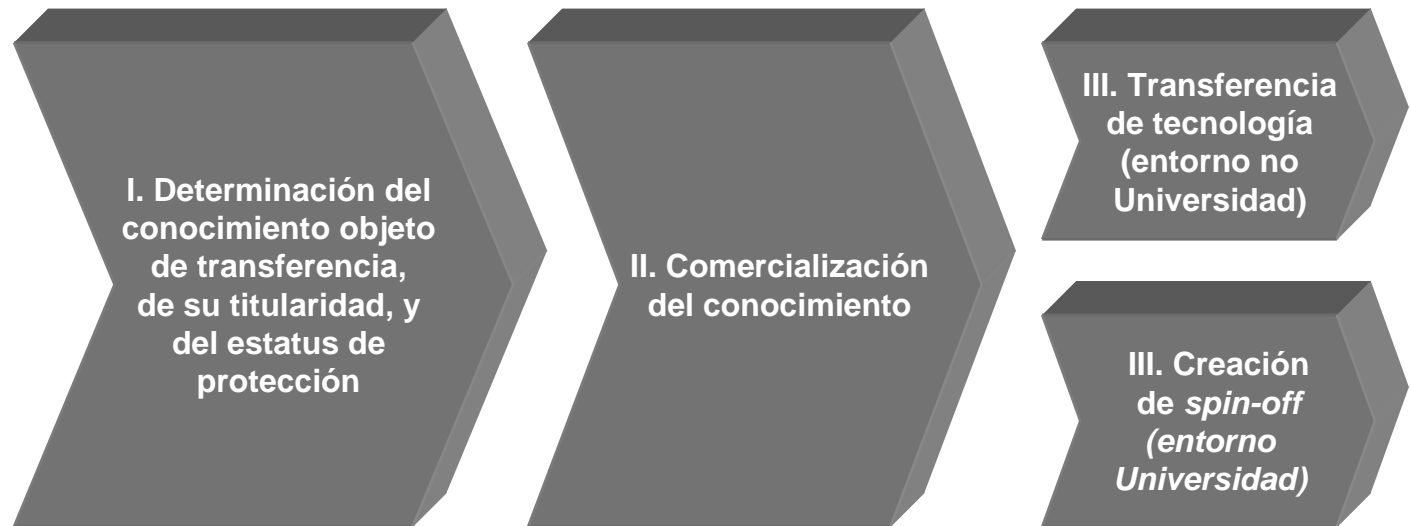
“Disposición adicional sexta. Estatuto del personal docente o investigador.

*El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, aprobará mediante Real Decreto el estatuto del personal docente o investigador universitario, que incluirá la regulación de una estructura de carrera funcional que esté basada en la obtención de méritos docentes o investigadores, así como las **condiciones en las que los profesores o investigadores funcionarios universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los resultados de su investigación.**”*

Aspectos principales de la transferencia de tecnología (en base a la nueva LOU)

**ROUSAUD
COSTAS
DURAN**

Itinerario de la transferencia del conocimiento



Determinación del conocimiento objeto de transferencia, de su titularidad y de su estatus de protección

- Uno de los aspectos claves a la hora de establecer un proceso de transferencia de conocimiento es la determinación del conocimiento **objeto de transferencia y titularidad jurídica**, así como en su caso, del reparto de los derechos económicos inherentes a este conocimiento entre las partes implicadas. La determinación de la titularidad de un conocimiento desarrollado se establece en base a las siguientes normas y contratos:
 - Normativa general (Legislación de universidades, Ley de Patentes, Ley de Propiedad Intelectual).
 - **Normativa propia de la Universidad o del centro de investigación (Estatutos, reglamentos internos, acuerdos de los órganos rectores). Especial interés en la participación de los inventores en los resultados de explotación**
 - **Convenios con terceros (art. 83 LOU): consorcios de derecho público, centros tecnológicos, fundaciones, comunidades autónomas, empresas, consorcios europeos, etc.**
 - **Contratos suscritos con el personal.**

- Por último, determinación **estatus de protección jurídica** de la innovación (patente, depósito, etc.)

Aspectos principales de la transferencia del conocimiento

- Fórmulas de transferencia del conocimiento.
 - Cesión – transmisión del conocimiento (con o sin reserva de licencia a favor de la Universidad).
 - Concesión de licencia exclusiva.

- Fórmulas de defensa del interés público en la transferencia del conocimiento:
 - Reversión del conocimiento.
 - Facultad de pérdida de la exclusividad.
 - Licencia no excluyente.

- Posición de la universidad como socio: el Pacto de Socios.

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Ignasi Costas

icostas@rcd-bcn.com

ROUSAUD COSTAS DURAN

Asesores legales y tributarios

Barcelona

Madrid

A Coruña

**ROUSAUD
COSTAS
DURAN**