

Taller: Aspectos jurídicos

Ignasi Costas

Palma de Mallorca, 12 de junio de 2008



Índice

- A) Buenas prácticas relativas a la transferencia de conocimiento universitario.
 - I. Introducción: Fomento Transferencia Tecnológica vs. Defensa Interés Público. Ámbito de aplicación de las Buenas prácticas.
 - II. Aspectos preparatorios: políticas de determinación de la titularidad y protección del conocimiento.
 - III. Aspectos relativos a convenios y contratos.
 - IV. Medidas adicionales.

- B) Reflexiones tras la reforma de la LOU y la Ley de Contratos del Sector Público.
 - I. Nueva Ley de Contratos del Sector Público: los convenios con AAPP
 - II. LO 4/2007: Principales aspectos de la LOU objeto de discusión.

**A) Buenas prácticas en las políticas
de transferencia de conocimiento universitario**

Introducción

- Fomento de la transferencia vs. Defensa del interés público.

- **Ámbito de aplicación de las Buenas Prácticas:**
 - Convenios vía art. 83.
 - Consorcios Europeos.
 - Petri / Trace.
 - Cenit.
 - Licencias/cesión de patentes a terceros.
 - Creación de EBT.
 - (...)

- Separación real entre los distintos elementos anteriores menos clara de lo que se cree (riesgo)

I. Aspectos preparatorios: políticas de determinación de la titularidad y protección del conocimiento

- En general:
 - Establecimiento claro de margen de negociación. Riesgo de no alineamiento de intereses. Proceso progresivo pedagógico.

- Para cada caso concreto:
 - De **forma previa** a la celebración de **cualquier tipo de convenio o contrato** (art. 83, *Consortium Agreements*, Cenit, Licencias etc.) **conocimiento preexistente, titularidad del mismo y estatus de protección.**

 - Especial cautela con:
 - **Contratos/convenios firmados anteriormente** (VII Programa marco, CENIT, etc.) y
 - **Participación de entes** del entorno universitario distintos a la propia Universidad (Fundaciones no únicamente universitarias, Hospitales Universitarios, Centros tecnológicos, Centros mixtos, etc.)

 - Análisis de quién participará económicamente del desarrollo del proyecto (p.ej. participación del personal universitario en los beneficios de la explotación de los resultados de su investigación –art. 20 Ley de Patentes).

II. Aspectos relativos a convenios y contratos

- Previsión de retribución (fija y/o variable). Establecimiento de **pagos iniciales en los contratos de licencia** y de **royalties en los convenios** del art. 83 LOU. **Tendencia progresiva a no ceder patentes existentes.**
- Uso del conocimiento de origen público. Posibilidad del retorno (reversión) en caso de:
 - Desuso (con eventual pago de royalties inversos)
 - Uso contrario a determinados principios éticos
- Cláusulas de **determinación de la titularidad, de protección y defensa del conocimiento.**
- Régimen de las **mejoras. Derechos de preferencia.**
- **Derecho de uso a favor de la Universidad** para actividades docentes y de investigación (explotación científica).
- Establecimiento de protocolos para evitar conflicto de interés.
- **Medidas de seguimiento y control:**
 - Derecho de auditoría sobre los resultados de la explotación.
 - Derecho de información.

III. Medidas adicionales

- En caso de participación en EBTs, definición del modelo de **Pacto de Socios** para la defensa de la posición de la Universidad, en su calidad de socia de la compañía:
 - Normas relativas a la **transmisión de participaciones** de la compañía: *tag along*, cláusula de mayor fortuna.
 - Derecho de **no dilución**.
 - Derecho de **salida** (put).
 - Normas de **gestión y administración** de la compañía, y participación de la Universidad.
 - Derecho preferente en la **cuota liquidativa**.

- **Seguimiento del cumplimiento de los contratos.** Atención al repetido desuso de determinadas prerrogativas contractuales. Progresiva preocupación por la falta de reacción por parte de los organismos inspectores.

B) Reflexiones tras la reforma de la LOU y la Ley de contratos del Sector Público

I. Nueva Ley de Contratos del Sector Público

**Especial referencia a los convenios entre administraciones
públicas**

(ejercicio práctico)

II. Ley Orgánica 4/2007, de reforma de la 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 24^a).**

II.a 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.”*

II.b Inaplicación parcial de la Ley de Incompatibilidades: Disposición Adicional 24ª Ley 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.”*

III. Principales aspectos de la LOU objeto de discusión

Régimen de excedencia:

- Aplicabilidad: regulación por el Gobierno del procedimiento y los requisitos.

Procedimiento de creación de EBTs:

- Aplicabilidad: desarrollo reglamentario.
- Procedimiento de creación: intervención del Consejo Social y del Consejo de Gobierno.
- Participación de las Universidades en las EBTs: fórmulas de participación.
- Contraprestaciones adecuadas: naturaleza y determinación.
- Aplicabilidad a otros miembros del personal universitario.
- Extensión a empresas ya constituidas.

***Futuras novedades normativas: UPDATE (Gobierno y Senado)
y recomendaciones de la Comisión Europea***

Ignasi Costas

RCD | **A**sesores legales y tributarios
Rousaud · Costas · Duran · Artacho

Barcelona

Av. Diagonal, 593, 3ª y 7ª pl.
Teléfono: 935 034 868
Fax: 935 034 869

Madrid

Glorieta Rubén Darío 3, 1º Dcha.
Teléfono: 917 583 906
Fax: 915 421 590

A Coruña

Plaza Galicia, 2, 2º A
Teléfono: 981 121 909
Fax: 981 121 910