

**Valorización, oferta tecnológica y creación de EBT:  
Buenas prácticas en el proceso de transferencia de resultados  
de investigación a EBT's**

**Ignasi Costas**

*Universidad de Cantabria, 15 de octubre de 2009*



**CRUE**

Confederación de Rectores de  
las Universidades Españolas

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



## Itinerario de la transferencia de tecnología



## Actuaciones previas a la explotación de la tecnología

- **Seguimiento de recomendaciones europeas (reglas de juego claras)**
  
- **Determinación de la titularidad** de la tecnología y **eventuales derechos de participación en los resultados de investigación**
  - Ley de Patentes (art. 20 – participación de los investigadores)
  - Normativa propia de desarrollo por parte de las propias Universidades.
  - Convenios entre la Universidad y otros centros públicos de investigación (OPIS, hospitales, centros mixtos).
  - Convenios de colaboración con empresas (art. 83)
  - Contratos suscritos con personal y becarios.
  
- Verificación del **grado de protección de la tecnología**.
  - Conocimiento protegido por un derecho de propiedad intelectual o industrial, o en trámite de concesión.
  - Conocimiento no susceptible de protección, o del que no se ha iniciado procedimiento (secreto industrial).

## Participación de los investigadores en la explotación: Disposición Adicional 24ª

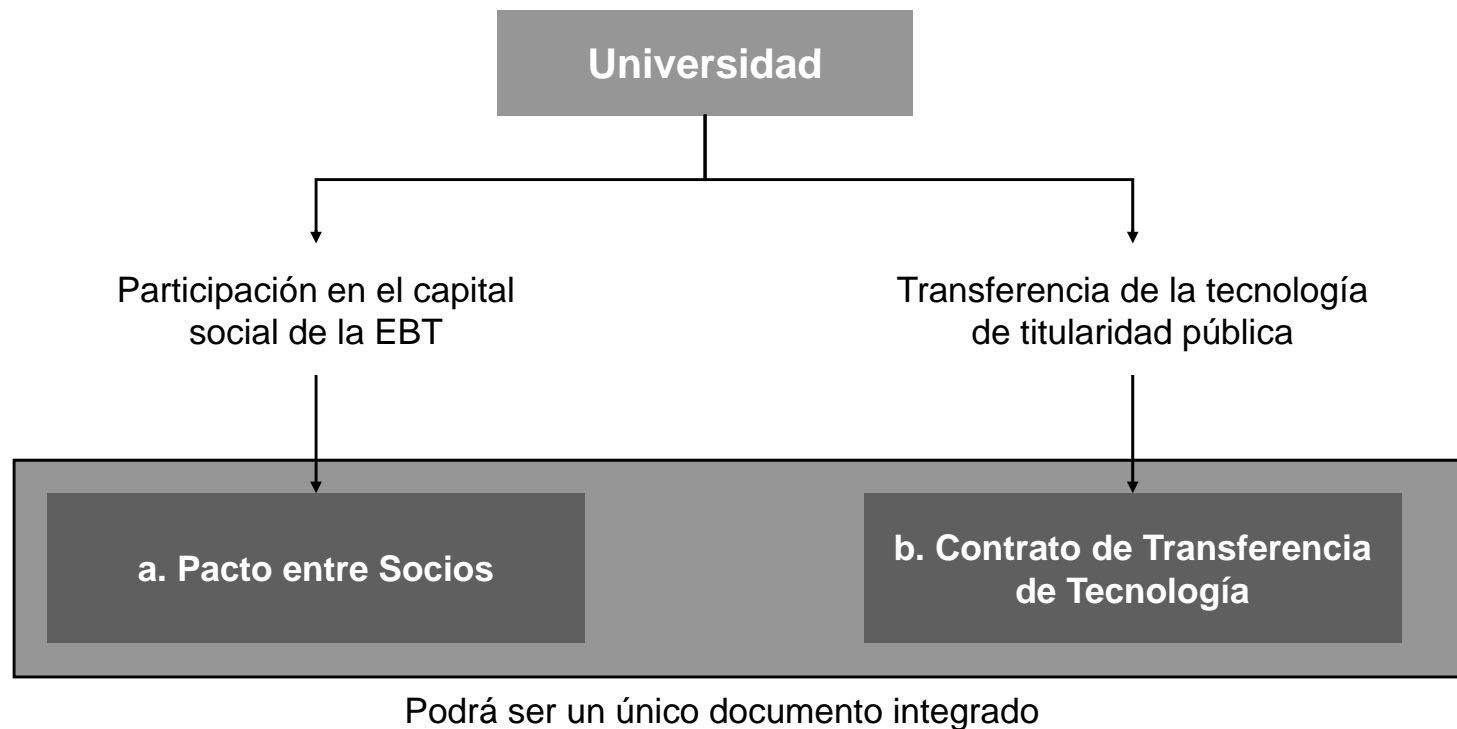
*“Disposición adicional vigésimo cuarta. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.*

*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.”*

## La creación de EBT: posición jurídica

- La Universidad deberá proteger sus intereses en una empresa de base tecnológica de origen público. en un doble ámbito, atendiendo a la doble posición jurídica que asume en su creación:



## El Contrato de Transferencia de Tecnología

- Clara exposición de motivos. Contexto.
- Previsión de retribución (fija y/o variable). Establecimiento de pagos iniciales. Carencias
- Cláusulas de **determinación de la titularidad**, de **protección y defensa del conocimiento**.
- Régimen de las **mejoras**.
- Uso obligatorio del conocimiento de origen público. Posibilidad del **retorno (reversión)** en caso de desuso o uso contrario a determinados principios rectores.
- **Derecho de uso a favor de la Universidad** para actividades docentes y de investigación (explotación científica).
- Régimen de difusión y publicación de los resultados.
- Establecimiento de protocolos para evitar los **conflicto de interés** (convenios art. 83 LOU).

## Pacto entre Socios

- Principales elementos a considerar en un Pacto entre Socios a la hora de defender la posición jurídica de la Universidad (contexto de financiación por parte de inversores privados y capital riesgo):
  - Normas de gestión y administración de la compañía, y participación de la Universidad.
  - Normas relativas a la transmisión de participaciones de la compañía.
    - Derecho de venta conjunta y proporcional de la participación
    - Mejor fortuna.
    - Derecho asignación no proporcional del precio
  - Derecho de no dilución.
  - Derechos de salida.
  - (...) modelo dinámico

## El Borrador de Real Decreto de EBT: ¿cómo será?

- Lo relevante no es definir EBT sino resultados de investigación de naturaleza tecnológica.
- Requisitos para ser considerada EBT:
  - Participación mínima conjunta del centro público y los investigadores (10%)
  - Actividades de I+D (inversión mínima). Inversión 15% de la facturación.
  - Cláusulas de protección del interés público: la antidilución.
- El procedimiento de reconocimiento: la ratificación de la Secretaría de Universidades.
- Reconocimiento de empresas constituidas con anterioridad.