

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
DIRECCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA: INGENIO (CSIC-UPV)

PROGRAMA
DINA-ITC

TEMA 41



Formalización de relaciones estratégicas

Autor:
Fernando Conesa Cegarra

Índice

Breve presentación del autor.....	1
1 Presentación del tema y objetivos de aprendizaje.....	2
2 Antecedentes	3
3 Instrumentos en la etapa de acercamiento	4
Carta de Intención (Letter of Intent)	4
Acuerdo de Confidencialidad (Non Disclosure Agreement, Confidentiality Disclosure Agreement)	5
Acuerdo de Transferencia de Material (Material Transfer Agreement)	6
Protocolo de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU)	6
Contratos de Opción.....	7
4 Instrumentos en la etapa de contratación de actividad... ..	7
Contratos para la ejecución de actividad.....	7
Acuerdos de consorcio (Consortium Agreement)	11
Acuerdo Marco (Framework Agreement).....	15
Centro Mixto	15
Contrato de Sociedad.....	16
5 Instrumentos tras la ejecución de la actividad de I+D	17
Acuerdo de cotitularidad.....	17
Transferencia de propiedad intelectual o industrial	19
Otros acuerdos de explotación	20
6 Textos de ampliación.....	21
7 Webs de consulta.....	21

Breve presentación del autor

El Dr. Fernando Conesa es Director del Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia (I2T) de la Universitat Politècnica de València. Su formación es en ingeniería de alimentos y tiene un doctorado en sistemas de innovación y varias publicaciones en relación con las oficinas de transferencia de tecnología. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como gestor de transferencia de conocimiento en la UPV. Desde 2017 cuenta con la certificación RTTP expedida por la Alliance of Technology Transfer Professionals.

Ha dirigido el desarrollo de la cartera tecnológica de la UPV, la promoción y la participación de los investigadores de la UPV en los programas europeos entre otros y los servicios de soporte de la investigación colaborativa y bajo contrato de la UPV. Igualmente, ha desarrollado el programa de prueba de concepto de la UPV y su programa de spin-off. Ha liderado la iniciativa UPV INNOVACIÓN de colaboración entre los servicios UPV de relaciones con empresas y Estructuras de Investigación para el desarrollo de relaciones corporativas.

Ha sido Coordinador de la RedOTRI de Universidades Españolas (2004-05) y responsable de la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento de las Universidades Españolas (2007-2017) y el programa de formación de valorización RedOTRI (2007-2012). Ha sido miembro del Consejo de Dirección de la asociación Proton Europe y responsable de su Comité de Indicadores (2003-2007). Es miembro de la Asociación Americana de University Technology Managers (AUTM) y la Asociación Europea de Ciencia y Tecnología Profesionales (ASTP). En 2013 fundó la Asociación Española de TechTransfer, Innovación y administradores de investigaciones (RedTransfer), siendo su Presidente desde entonces hasta marzo de 2018.

1 Presentación del tema y objetivos de aprendizaje

En los temas anteriores del curso se ha tratado la cuestión de la “confianza” como un aspecto clave en la construcción de relaciones. También se ha trabajado cómo definir y buscar a las empresas o entidades con las que relacionarse, llegando, en lo posible, a la identificación de las personas a las que contactar. El tercer tema del curso, a través del recorrido de un caso, se ha centrado en las formas de establecer y desarrollar las relaciones desde el punto de vista de la oficina de transferencia y el cuarto ha aportado metodologías generales y participativas para desarrollar confianza y consensos.

En el presente tema abordaremos los instrumentos de formalización de las relaciones, que deben acompañar dichas acciones de relación desde su inicio. El objetivo del aprendizaje es ser capaz de discernir el instrumento de formalización necesario en cada momento y tipo de relación, con especial hincapié en aquellos que configuran una relación de mayor profundidad y carácter estratégico. Así mismo, es objetivo del tema conocer los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. Con el tema se aporta una colección de modelos de acuerdos y plantillas.

En el tema se irán presentando los instrumentos de formalización organizados en torno a tres fases en que se puede desarrollar la relación. Una primera fase preparatoria y de acercamiento, una segunda fase de contratación de actividad, y una tercera para asuntos que pueda ser adecuado formalizar después de la actividad. En cada fase se diferenciarán los instrumentos según el alcance estratégico de los mismos y se entrará con mayor profundidad en los de mayor profundidad. El mapa de instrumentos que se presentarán en el tema se esquematiza en el Cuadro 1.

Muchos acuerdos contienen las llamadas “cláusulas legales”, similares en todos ellos, que son convenientes para que el documento tenga un armado jurídico completo. Entre ellas están las relativas a la protección de datos personales, las causas de terminación de los acuerdos, incumplimientos, resolución de disputas y jurisdicción, la legislación aplicable, la divisibilidad del acuerdo, la forma de efectuar notificaciones... No se mencionarán al referir al contenido esencial de los acuerdos en los siguientes apartados. Tampoco se incidirá en la relevancia de que los acuerdos sean firmados por quien tiene poder para ello y que se identifique el acto que acredita dicho poder. La diversidad de documentos y actos jurídicos conlleva que se establezcan delegaciones de responsabilidad, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de preparar y tramitar los mismos.



Cuadro 1 Mapa de instrumentos de formalización de relaciones en I+D

2 Antecedentes

Uno pudiera desear que no hiciera falta formalizar una relación y que la intención, la voluntad, la palabra dada es suficiente para llevarla a cabo. En sistemas de innovación inmaduros podría ser una idea realizable, sobre todo en contextos de mucha confianza. Pero en sociedades muy reguladas y con recorrido en innovación, aun no siendo muy intensa, la formalización es aceptada como una carga necesaria o incluso requerida para dar, precisamente, confianza y seguridad.

El sistema español de innovación ha ido ganando en experiencia y haciéndose cada vez más complejo. Ello ha impactado también en los instrumentos de formalización. Los contratos de I+D, que hace 30 años eran de pocas páginas, hoy son documentos largos y complejos, cargados de cláusulas que, quizá, no son lo esencial, pero que resultan necesarias. Pese a que la simplificación es un deseo unánime, la sociedad en su conjunto va cargándose de normas y burocracias a las que no escapa el ámbito de las relaciones entre centros de investigación y empresas. Así, hoy tenemos más instrumentos de formalización que hace 10 años y éstos son más complejos. Y no hay visos de que la trayectoria vaya a cambiar, por lo que es importante conocerlos y saber manejarlos.

Actualmente disponemos de modelos de acuerdos que ayudan en los procesos de formalización de las relaciones. Varias asociaciones de profesionales de transferencia, algunas oficinas de patentes e incluso algunos proyectos específicos han elaborado textos que sirven como modelos. Aunque no pueden ser tratados como formularios a rellenar, sí que ayudan significativamente a estandarizar y agilizar los procesos de negociación.

Que el espacio de formalización de relaciones haya crecido en diversidad y complejidad no quiere decir que las relaciones informales hayan descendido o no sean importantes. Las relaciones formales existen porque existen también las informales y porque éstas también están creciendo y, muestra de ello es la atención que se les ha dado en el presente curso.

La formalización de las relaciones se construye sobre un edificio legal e institucional complejo. Citar las leyes y disposiciones que afectan a los instrumentos de formalización sería profuso y no está en el alcance de este tema, pero debe tenerse en cuenta que, en la formalización de las relaciones en investigación e innovación, puede tener que consultarse dicha legislación y normativas, que van desde reglamentaciones autonómicas hasta tratados internacionales.

Un acuerdo es el resultado de una negociación. En otros temas se abordará el proceso negociador. Desde el punto de vista de la formalización, es importante que el mismo contenga tanto los antecedentes y objetivos de las partes en la parte expositiva del documento, como las condiciones del acuerdo en su parte dispositiva.

3 Instrumentos en la etapa de acercamiento

Entendemos por etapa de acercamiento aquella en la que se quieren establecer algunos compromisos previos requeridos para entrar en una etapa de negociación de un acuerdo de mayor alcance. A continuación, se muestran algunos instrumentos de formalización en esta etapa.

Carta de Intención (*Letter of Intent*)

La Carta de Intención es una declaración unilateral del propósito de llegar a un acuerdo o también puede ser para participar en una determinada actuación cuyas reglas están establecidas. En procesos de negociación largos y costosos marca el punto que reconoce determinadas posiciones iniciales, que hay una negociación en marcha y que durante la misma se deben respetar algunas reglas, como es la de no negociar con otros lo mismo o no hacer nada que pueda dañar dicha negociación. Puede haber sucesivas Cartas de Intención que aporten nueva información sobre posiciones en la negociación. Las Cartas de Intención no son compromisos de que la negociación va a concluir con éxito, pero sí son expresiones de buena fe que pueden ayudar en el proceso.

Nos podemos encontrar con Cartas de Intención por parte de empresas que quieren obtener los derechos de una patente u otro activo tecnológico del centro de investigación, o que quieren comprar participaciones en un spin-off. El proceso de incorporación a un consorcio también puede iniciarse a través de una formalización de este tipo.

La Carta de Intención no es un elemento necesario para llevar a cabo una negociación. De hecho, no se formaliza en la mayor parte de las negociaciones, sobre todo si son simples o

se realizan entre partes con las que hay mucha confianza. Lo importante es saber cuándo puede ser adecuada y con qué alcance se plantea.

Acuerdo de Confidencialidad (*Non Disclosure Agreement, Confidentiality Disclosure Agreement*)

Los conocidos como NDA o CDA son acuerdos para poder intercambiar información entre las partes (emisora y receptora), sin que la misma pueda utilizarse con un fin distinto al que se establece en el acuerdo y manteniéndose la obligación mutua de no desvelar los conocimientos de la otra parte. Suele producirse después de los primeros contactos y justo antes de comenzar el proceso de negociación. La información a revelar puede proceder de la empresa o del centro de investigación o de ambos.

Se trata de un documento que debiera poder formalizarse de una manera muy ágil, casi sobre la marcha. Por ello, una buena práctica es dar autonomía a los investigadores para poder suscribirlo en nombre de la institución. Es importante destacar que una información revelada bajo confidencialidad no supone un antecedente que destruya la novedad requerida en un proceso de protección mediante patente.

Antes de firmar un NDA se debe tener claro qué se pretende revelar por la parte emisora. Con arreglo a ello se tiene criterio para plantear alguna de las condiciones del acuerdo. Las condiciones principales que se incluyen en un NDA son las siguientes:

- **Objeto:** mantener bajo secreto la información que se intercambie.
- **Identificación** de la información que vaya a ser considerada como confidencial, incluido, en su caso, la existencia del propio acuerdo.
- **Motivo** por el cual se intercambia la información. La preparación de un posible proyecto, de una licencia de tecnología o de un plan de negocio suelen ser razones frecuentes por las que se suscribe un NDA.
- **Usos permitidos** de la información intercambiada. Normalmente se limita al propósito del NDA y fuera del mismo se impide el uso de esa información.
- **Tipo de información** que se va a intercambiar (dibujos, código fuente, informes, datos...).
- **Excepciones** a la obligación de confidencialidad. Qué aspectos se consideran no confidenciales.
- Precauciones para **garantizar** la confidencialidad. En particular es importante controlar que todas las personas que pudieran tener que conocer la información intercambiada sean conscientes de la obligación de confidencialidad y que se cuenta con protocolos para custodiar adecuadamente la información confidencial.
- **Duración** del compromiso de confidencialidad, la cual será mayor o menor en función de las características de la información a intercambiar.

Acuerdo de Transferencia de Material (*Material Transfer Agreement*)

Un Acuerdo de Transferencia de Material (MTA) regula el intercambio entre distintas instituciones de materiales tangibles, generalmente para su uso en investigación o para su evaluación técnica. Los tipos de materiales intercambiados pueden incluir: líneas celulares, proteínas, bacterias, productos químicos o farmacéuticos, incluso software, y cualquier otro material tangible del que se sea propietario.

Pueden ser de dos tipos: “incoming”, cuando es un material que la institución recibe y por lo que debe cumplir algunas condiciones, y “outcoming”, cuando es un material que se entrega y por el que la institución puede requerir condiciones.

Las condiciones más relevantes que se regulan en un MTA son:

- **Identificación** del material que se intercambia y de su propietario, describiéndolo suficientemente en un Anexo.
- **Propósito** para el cual el material es intercambiado. Habitualmente son fines de investigación académica o pruebas preliminares para evaluar una colaboración. Pero si hubiera fines de investigación industrial debería indicarse.
- Obligación o no de **reportar** lo que se hace con el material cedido.
- Posibilidad o no de **publicación** de los resultados obtenidos.
- **Titularidad** de los resultados obtenidos. Según el caso, podría reclamarse cotitularidad sobre patentes en el caso en que con el material se obtuviera una invención patentable en la que debiera reivindicarse el material cedido.
- **Condiciones económicas** en el caso en que el material hubiera dado lugar a un resultado comercialmente explotable. La compensación podría definirse como un acuerdo de explotación si la misma precisase de la transferencia comercial del material a la entidad que fuera a explorarlo.
- **Exención de responsabilidades**, el material se transfiere sin garantías.

Protocolo de Entendimiento (*Memorandum of Understanding, MoU*)

Es un acuerdo que recoge intenciones y compromisos para desarrollar relación, bien en algún asunto concreto o con carácter más general. Tiene valor como gesto con proyección mediática (acto de firma, nota de prensa), y a veces no va más allá. Para que tenga algo de mayor alcance, requiere la creación de una comisión de seguimiento que asuma el encargo de desarrollarlo y una concreción en número de reuniones y responsable de convocarla. Realmente, al no comprometer una actividad concreta, el MoU puede llegar a ser algo vacío, que no vaya más allá que un acto de firma. Pero en otras ocasiones puede ser un verdadero activador de la relación.

Algunas personas denominan Acuerdo Marco a este tipo de formalización. Pero un AM es un documento que, si bien no establece una determinada actividad, fija las condiciones de las actividades que puedan desarrollarse a su amparo. Más abajo se dedica un apartado al mismo.

Contratos de Opción

Los contratos de opción son contratos de licencia de uso que regulan un tiempo de prueba, normalmente reducido, de unos pocos meses, durante el cual receptor de la tecnología va a realizar pruebas con ella, generando una reserva para recibir licencia de explotación sobre la misma con las condiciones que se establecen en la Opción.

La opción puede tener una contraprestación económica, frecuentemente utilizada para sufragar los costes de la protección que ocurran durante el periodo de la opción. Aparte de esto, las opciones, desde el punto de vista técnico, no son más que licencias de tecnología y se exponen con más detalle más adelante.

4 Instrumentos en la etapa de contratación de actividad

Los instrumentos de esta etapa son contratos y acuerdos que ejecutan legalmente la transmisión de derechos sobre el conocimiento, bien ya se encuentre generado (licencias) o bien estipule un trabajo o proyectos que conduzca a tal generación. Cada ruta de ITC tiene un tipo de acuerdo particular.

Contratos para la ejecución de actividad

Se engloban aquí tres tipos de actividad: la investigación por encargo, la investigación colaborativa (ambos regulan la ejecución de proyectos de I+D) y el apoyo técnico. Esta última refiere a trabajos de consultoría y estudios que no van a generar conocimiento nuevo, sino que suponen la aplicación del conocimiento existente a una determinada situación. El resultado suele ser un informe que compra la empresa contratante y del cual, consecuentemente, es su propietaria, pero no lo es del conocimiento que ha permitido elaborarlo. Los contratos de apoyo técnico son una versión simplificada de los de I+D.

Los contratos para proyectos de I+D se diferencian en dos tipos: los encargos y la I+D en colaboración. Ambos pueden diferir mucho en sus condiciones, pero formalmente son muy parecidos en cuanto a estructura. En la investigación por encargo (*Contract Research*), el problema es planteado por la empresa. El investigador propone una idea de solución y formula un proyecto con sus objetivos, tareas, hitos, personas implicadas, presupuesto y pagos. El presupuesto debe contener todos los costes y puede añadir un beneficio. Contra el pago, la empresa obtiene los derechos sobre el conocimiento generado en el proyecto.

En la investigación colaborativa (*Collaborative Research*), el reto a abordar no es un problema específico de la empresa, sino que tiene un carácter más general: problema de sector, reto social, medioambiental... El investigador plantea una solución al mismo o incluso parte de un resultado previo que le permite plantearla y la empresa también tiene interés en participar en la ejecución del proyecto y en compartir los beneficios de su resultado¹. De ahí el carácter colaborativo del proyecto.

Lo primero es la formulación del proyecto, que va a constituir el Anexo Técnico del contrato. El proyecto debe definir bien el problema, plantear un objetivo, un plan de trabajo (con tareas, participantes, duración), unos entregables y un presupuesto. A partir de este documento, se puede construir el contrato con la estructura que se muestra en el Cuadro 2.

■ Identificación de los firmantes	
■ Expositivo	
■ Cláusulas	
1. Objeto	9. Explotación de resultados
2. Condiciones de aceptación	10. Forma de pago y facturación
3. Duración	11. Cargas fiscales
4. Responsables	12. Subcontratación explotación
5. Informes y entregas	13. Responsabilidad explotación
6. Condiciones económicas	14. Modificación y terminación
7. Confidencialidad	15. Resolución
8. Titularidad de los resultados	16. Jurisdicción
■ Anexos	

Cuadro 2. Estructura de los contratos de I+D

A continuación se incide en algunos aspectos del contrato que merecen algún comentario, en particular cuando es necesario diferenciar la investigación por encargo de la investigación colaborativa.

¹ En los Textos de Ampliación se referencia el documento de RedOTRI sobre investigación colaborativa, que incide principalmente en los aspectos de la transferencia de los resultados de investigación

- **Identificación de las partes**

Las empresas grandes pueden tener filiales a las cuales suelen querer extender los derechos de la empresa que contrata. También puede ocurrir que se trate de una empresa pequeña que posteriormente sea comprada por una mayor.

- **Parte expositiva (antecedentes)**

Esta parte ayuda a interpretar lo dispuesto en las cláusulas. Es conveniente reflejar:

- Antecedentes en la relación.
- Intereses de las partes.
- Conocimiento previo que tengan las partes y que pone a disposición del proyecto.
- Si el proyecto es o va a ser financiado por alguna ayuda pública.

- **Objeto**

No sólo indicar la realización de un proyecto de I+D sino establecer las condiciones de explotación de los resultados. Esto es particularmente importante si se trata de investigación colaborativa.

- **Aceptación del proyecto**

Los trabajos de I+D no comprometen resultados porque siempre tienen un nivel de incertidumbre. Se debe aceptar la realización del proyecto no la consecución de una solución, porque no se tiene la certidumbre de alcanzarla. Esta característica puede diferenciar aquellos trabajos que son de I+D frente a los que no lo son.

Por otro lado, en este apartado se especifica si hubiera alguna condición para acometer el proyecto, como, por ejemplo, la recepción de financiación por alguna de las partes.

- **Duración**

Aunque es importante poner un plazo para la ejecución del proyecto de I+D, hay que prever que pueda prorrogarse, pues al no haber certidumbre en los resultados, es posible que se tengan que introducir ajustes. Conviene preverlo y articular una fórmula de prórroga del proyecto que sea fácil de tramitar, sobre todo si no hay cambios en presupuesto o en el plan de trabajo.

- **Reporting-entregas**

Comprometer una dinámica de relación frecuente, por ejemplo, mensual, es conveniente para mantener una relación de confianza. Las entregas deben acompañarse a los hitos y, normalmente, serán desencadenante de los pagos. Por ello, deben precisarse bien, de modo que no se frustren expectativas. Y deben dar lugar a una constancia administrativa, tipo albarán de entrega firmado o acuse de recibo.

- **Titularidad de los resultados**

Ante un resultado protegible, los investigadores deben comunicar tal circunstancia a sus servicios de protección de conocimiento.

En la investigación bajo encargo, la titularidad (normalmente referida a patentes) suele ser la empresa, que paga por ello, y los investigadores tienen derechos morales para que se les reconozcan como inventores o autores. Pero puede haber situaciones en las que eso no interese a los investigadores, que, por esa circunstancia, pudieran ver truncada una línea de investigación estratégica para ellos. En un extremo a verificar en cada caso. Si el pago que hiciera la empresa no cubriera todos los costes, sino solamente los gastos marginales por la ejecución del proyecto, la institución académica podría retener derechos sobre los resultados y hacer valer los mismos para obtener un retorno.

En investigación colaborativa, la titularidad es conjunta si la invención no se puede descomponer en trozos asignables a cada parte. En tal caso, el contrato debe prever la celebración de un contrato de cotitularidad con el contenido que se explica más adelante, o bien establecer ya lo que tendría el contenido de éste, si se determinan ya los porcentajes de cotitularidad.

- **Explotación de los resultados**

Si la titularidad es de la empresa, ésta puede explotar los resultados libremente. No obstante, el centro de investigación podría plantear algún tipo de prima, fija por algún hito, o variable, en función del éxito de la explotación.

Si hay una titularidad compartida, hay que regular los derechos de explotación. La empresa, en la medida que no tuviera que sublicenciar, podría explotar libremente los resultados. La entidad académica no explota por sí misma y para sublicenciar a otro tercero requeriría el acuerdo del cotitular, cosa improbable. Por ello, la cláusula de explotación debe prever una compensación económica a la institución de investigación, que, en principio, sería a cambio de la licencia de los derechos de ésta, de modo que todos los derechos se concentren en un único explotador. Las condiciones de tal licencia se pueden fijar ya en el contrato (es lo deseable) o, si aún no hay información suficiente, ser emplazados a formalizar un acuerdo de licencia en cuanto se puedan conocer.

Si, para la explotación de los resultados de investigación del proyecto fuera necesario licencia del conocimiento previo, se tendría que introducir la misma en esta cláusula o comprometer darla en contrato aparte.

- **Condiciones económicas**

El precio depende en primer lugar del carácter colaborativo o de encargo que tenga el proyecto. Si es una colaboración en la que se retienen derechos, el precio se compone de una parte basada en el presupuesto a gastos marginales (aquellos gastos adicionales necesarios) más una participación en la explotación del resultado, que se puede formular como licencia sobre los derechos retenidos, asumiendo como riesgo el no conseguir retorno de los gastos no incluidos en el presupuesto (personal propio). Si se trata de un encargo, entonces la compensación económica debe ser como mínimo el presupuesto que incluya todos los costes reales del trabajo. Puede añadirse al mismo algún tipo de prima a modo de bonus por la calidad de resultados por encima de lo requerido (por ejemplo, por dar lugar a patente).

En las condiciones económicas un elemento sobre el que puede haber mayor o menor margen de negociación es el calendario de pagos. Otro tipo de negociación sobre el precio terminará incidiendo sobre el programa de trabajo.

Si el conocimiento previo fuera necesario para la explotación de los resultados, las condiciones económicas deberán incluir la licencia del mismo, salvo que tal licencia se postpusiera para integrarla con la licencia sobre los resultados del proyecto que hubiera que disponer, en el caso de investigación colaborativa.

- **Responsabilidades en la explotación**

La actividad de I+D queda todavía lejos de poder poner un producto en el mercado. El recorrido de escalado, prototipado, ingeniería, cumplimiento de normativas, etc. es responsabilidad de la empresa y, por ello, no debe imputarse a la institución de investigación responsabilidades sobre algo que todavía tiene que ser desarrollado y puesto a punto.

Acuerdos de consorcio (*Consortium Agreement*)

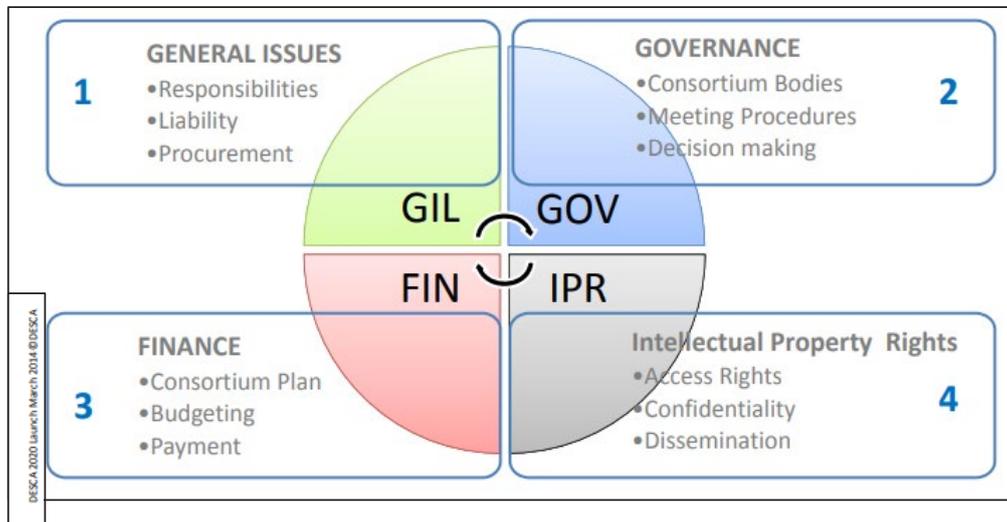
Muchos programas públicos fomentan la realización de I+D en colaboración. A través de convocatorias competitivas invitan a presentar proyectos en colaboración, que, si se evalúan positivamente, son financiados. En algunos de estos programas es suficiente que participen dos entidades (empresa e institución de investigación), pero es frecuente-a veces requerido- que participen más de dos entidades. De esta forma se han ido estableciendo consorcios para la ejecución de proyectos de investigación, tratando también de configurar entidades de perfil diferente que aporten cada una según su experticia.

Dos son los documentos que formalizan esta actividad. Por un lado, el que regula los pagos por parte del financiador, normalmente a un coordinador, que asume el liderazgo del proyecto y que van asociados a la ejecución de un programa de trabajo. Y, por otro, el que regula la relación entre los ejecutores del proyecto, que es el que denominamos Acuerdo de Consorcio. Los acuerdos de consorcio son instrumentos que regulan la colaboración en ITC. La financiación concedida por la agencia pública va a cada participante, que es propietario de lo que hace con tal financiación, de modo que no se transfieren derechos por la recepción de la misma, aunque sí hay algunos compromisos.

Un modelo de CA reconocido en el ámbito de los programas de I+D europeos es el DESCA², planteado como un texto equilibrado cuando un consorcio reúne miembros de diverso perfil (Ver Cuadro 3). Está inspirado en los principios de colaboración de la iniciativa Responsible Partnering³ y diseñado para complementar el Grant Agreement que regula la financiación en los proyectos europeos. DESCA es el resultado de un trabajo colaborativo entre varias entidades representantes de colectivos con participación intensa en los proyectos europeos (empresas, centros tecnológicos, universidades).

2 Ver <https://www.desca-agreement.eu/what-is-desca/>

3 Ver https://www.earto.eu/wp-content/uploads/Responsible_partnering_guidelines_oct2009.pdf



Cuadro 3 Estructura del modelo de Acuerdo de Consorcio DESCA

En España, miembros de RedOTRI Universidades han promovido también un texto que complementa convocatorias españolas como la de los programas de Retos Colaboración o la más reciente de Proyectos de Colaboración Público-Privada. La estructura del mismo se muestra en el Cuadro 4.

Aunque cualquier detalle de un acuerdo de este tipo tiene su justificación y puede convertirse en asunto clave ante una determinada incidencia, a la hora de entender estos documentos son aspectos a destacar los siguientes:

- **Alcance**

El alcance del AC puede ser la realización de un proyecto o también podría incluir la preparación y presentación del mismo ante una entidad financiadora. Según una u otra cosa podría firmarse previo a la presentación o previa al inicio de la ejecución. En el primer caso, incluye las responsabilidades en la preparación del mismo. En la medida en que el proyecto se presenta a una convocatoria para obtener financiación, se plantea que los miembros del consorcio no hagan por su cuenta nada que dificulte la obtención de la misma, en particular, presentar otra propuesta con otros socios, que pueda competir. Esto puede ser asumible a nivel de investigador, pero no a nivel de una institución académica, en la que otros investigadores pueden querer participar en la misma convocatoria con otros socios.

La duración del AC puede estar supedita a la concesión de la ayuda, si bien algunas condiciones (confidencialidad...) pueden aplicar durante más tiempo o, incluso, ser válidas aunque la financiación no hubiera sido concedida y el proyecto no se hiciera.

- **Organización del consorcio**

Esta puede ser la parte más extensa del AC, incluyendo en ella los derechos y obligaciones de los miembros, las funciones del coordinador, la composición, competencias, o dinámica

de reuniones del comité de gobierno del consorcio, si se contemplan comités asesores, grupos de trabajo, entradas y salidas de participantes, etc. Según el tamaño del consorcio y la duración que se prevea para el mismo, el AC puede tener más o menos regulación.

Un consorcio en el que se realiza un proyecto de una forma colaborativa implica una interacción intensa con otras organizaciones. Elegir bien con quién se asocia uno es crucial, más importante que la financiación que se pueda conseguir, porque una mala relación con quien se tiene que trabajar estrechamente puede convertirse en una experiencia muy negativa. La organización del consorcio permite saber con antelación las reglas del juego y de la relación entre los miembros del consorcio y esto ayuda. Pero también hay que contar con una actitud abierta y tolerante ante otros miembros que pueden tener una cultura y prácticas diferentes, particularmente si son de otros países.

Crucial en un consorcio es la figura del Project Manager. Saber mantener la comunicación con todos los socios, organizar las reuniones, recoger los informes y justificaciones de gasto, anticiparse a los problemas, detectar y resolver incidencias, etc. puede cambiar la experiencia de participar en un consorcio. El AC lo que puede aportar es una buena definición de sus funciones.

- **Responsabilidades**

Las agencias de financiación requieren una responsabilidad solidaria a todo el consorcio que va a ejecutar un proyecto con su dinero. Esto quiere decir que, si un socio hace algo mal, el consorcio debe buscar la manera de resolverlo. El AC va a regular que cada miembro del consorcio asuma la responsabilidad por algo que no haya hecho bien, sin afectar al resto. Por ejemplo, un gasto incurrido que no es elegible, no le será pagado. Cuando dicho socio puede asumir su responsabilidad sin afectar al resto, no hay mayor problema. Pero no siempre es así. Un socio puede fallar completamente y poner en riesgo el proyecto.

El AC plantea cláusulas para abordar esta problemática, que pueden ir desde mecanismos de expulsión de un socio incumplidor, la asignación de sus tareas y presupuesto a otros socios, la incorporación de un nuevo socio, o incluso la imposición de avales o algún otro tipo de garantía, que permita al consorcio responder ante el fallo de uno de sus miembros. Normalmente, se establecerá una limitación a la responsabilidad de cada socio que no supere el importe de la financiación que reciba.

- **Pagos**

Otro apartado importante en el AC es la regulación de los pagos. El coordinador del consorcio es quien va a recibir los fondos de la agencia de financiación y quien tiene responsabilidad de repartirlos a sus miembros. El AC debe indicar todos los detalles que permitan hacer el reparto en un plazo máximo y establecer si hay si situaciones de incumplimiento de un socio que justifiquen retener pagos y la manera en que las mismas queden resueltas. Los fondos recibidos por el coordinador no le pertenecen más que en la parte que le corresponda.

- **Propiedad intelectual**

Otro conjunto de cláusulas del AC refiere al acceso a conocimiento de los socios, bien para la ejecución del proyecto, bien para la explotación de resultados. Y el conocimiento objeto

de acceso puede ser conocimiento generado en el proyecto o anterior o paralelo al mismo. En el caso de proyectos europeos, el Acuerdo de Subvención, incluye reglas sobre acceso a conocimiento, que el consorcio debe de cumplir y el AC complementa las mismas.

El punto de partida es que la propiedad de los resultados obtenidos con la financiación pública corresponde al miembro del consorcio que los ha desarrollado y que los otros miembros del consorcio pueden tener acceso a los mismos. Pero eso no quiere decir que dicho acceso tenga que ser gratuito ni tampoco exclusivo. Hay casos en que las empresas que participan en un proyecto entienden que pueden disponer libremente de los resultados que ha generado otro socio, sobre todo si es público. El AC debe dejar claras las condiciones de acceso:

- Sobre el conocimiento de otro socio, previo o generado en el proyecto, con el propósito de llevar a cabo el proyecto, que normalmente será gratuito
- Sobre el conocimiento de otro socio con el propósito de explotar los resultados. Los socios del proyecto suelen tener preferencia sobre terceros y las condiciones económicas del acceso que sean favorables o bien de mercados

PRIMERA: Definiciones
SEGUNDA: Objeto
TERCERA: Solicitud de financiación al Ministerio
CUARTA: Condiciones de aceptación del proyecto
QUINTA: Duración y vigencia
SEXTA: Organización y gestión del proyecto
SÉPTIMA: Compromisos de las Partes
OCTAVA: Confidencialidad
NOVENA: Pagos
DÉCIMA: Derechos de Propiedad intelectual e Industrial
UNDÉCIMA: Derechos de acceso para la realización del proyecto
DUODÉCIMA: Derechos de acceso para la explotación de los Resultados
DECIMOTERCERA: Cesión
DECIMOCUARTA: Modificaciones del consorcio
DECIMOQUINTA: Responsabilidades
DECIMOSEXTA: Casos de fuerza mayor
DECIMOSÉPTIMA: Acuerdo
DECIMOCTAVA: Nulidad de términos
DECIMONOVENA: Modificación
VIGÉSIMA: Comunicaciones
VIGÉSIMA PRIMERA: Prevención de riesgos laborales
VIGÉSIMA SEGUNDA: Protección de datos de carácter personal
VIGÉSIMA TERCERA: Seguros, daños e indemnizaciones
VIGÉSIMA CUARTA: Jurisdicción y resolución de conflictos

Cuadro 4 Estructura del Modelo de Acuerdo de Consorcio. GT Proyectos Colaborativos de RedOTRI

Acuerdo Marco (*Framework Agreement*)

Un Acuerdo Marco (AM) establece un compromiso de actividad que se irá concretando a través de acuerdos concretos, pero que todos dichos acuerdos van a estar sujetos a las condiciones fijadas en el AM. Pese a que puede tener un aspecto parecido a un Protocolo de Entendimiento, referido más arriba, tiene un alcance muy diferente. El AM opera como un conjunto de condiciones generales sobre todas las actividades a las que da cobertura. Tales condiciones pueden referir a aspectos como facturación, condiciones de pago, confidencialidad, propiedad y explotación de resultados y a aspectos más legales como jurisdicción, legislación aplicable, tratamiento de disputas, etc. De este modo, es suficiente definir el contenido de la actividad, su plan de trabajo, entregas y presupuesto para dar así, agilidad al proceso de contratación.

Un AM supone una línea de trabajo de largo plazo, que va a ir avanzando con proyectos concretos. En algunos casos puede, incluso, establecerse un volumen de financiación para dicha línea de trabajo, lo cual proporciona un ambiente de estabilidad y compromiso que permite mejores resultados. El AM conlleva, también, establecer un sistema de gobierno de la relación, a través de una Comisión de Seguimiento, que está por encima de la interlocución de cada proyecto concreto y que es un instrumento para impulsar la relación a nuevas líneas de trabajo o nuevos instrumentos de relación.

Centro Mixto

Cuando el Acuerdo Marco compromete no sólo una línea de trabajo sino toda la actividad de varios investigadores por ambas partes y con perspectiva de muy largo plazo, puede tener sentido generar una estructura conjunta, a la cual no sólo se vinculan dichos investigadores sino que se le asigna ubicación, equipamiento, instalaciones, personal de apoyo y se la dota de una dirección y un mecanismo de gobierno interno y conjunto y una identidad o un nombre, alrededor de una misión y una estrategia.

El CM es un paso más en la profundización de la relación, si bien no llega a segregarse y a tener personalidad jurídica propia. Opera con la de las partes que lo conforman, que siguen teniendo en su nómina al personal que adscriben al mismo y en su inventario los equipos que le asignan. Cada actividad es gestionada económicamente desde una de las partes y ello permite operar con dos personalidades. Los casos de CM más completos son los institutos mixtos entre el CSIC y universidades. Al ser instituciones públicas de investigación, comparten cultura académica y ello posibilita que el nivel de integración sea alto. También son posibles los CM entre universidades y empresas, pero resultan menos frecuentes porque es poco probable compromisos de muy largo plazo.

Desde el punto de vista de la formalización un CM requiere:

- La identificación de una misión y un plan estratégico para el periodo de arranque, con sus previsiones de objetivos científicos y de sostenibilidad económica que con el tiempo se debe ir renovando

- La identificación de las personas asignadas al mismo, así como un procedimiento de entrada y salida y unas reglas sobre los derechos y obligaciones de las mismas. Si el CM está en las instalaciones de una de las partes, se debe regular la consideración que cada parte da al personal de la otra que está adscrito al CM.
- La identificación de los equipamientos y activos, tanto de los que se dota inicialmente como de los que se adquieren en el curso de las operaciones del CM.
- La gestión económica de los proyectos conjuntos.
- Las estructuras de gobierno interno: dirección, comité científico, comité asesor, gerencia...
- Las estructuras funcionales: departamentos, servicios de apoyo...
- La gestión de los resultados de investigación: reglas sobre propiedad, protección, transferencia, explotación.
- El mecanismo e instancia ante la que reportar y controlar el cumplimiento de los fines encomendados al CM.

Un aspecto clave en el funcionamiento de un CM es el equilibrio. Equilibrio en las aportaciones de sus socios y equilibrio en la canalización de las actividades bien a través de una de las entidades o a través de la otra. Situaciones desequilibradas generarán tensiones, y deben ser prevenidas y resueltas antes de que generen dificultades relevantes.

Un paso más en la construcción de estos Centros Mixtos es dotarlos de personalidad jurídica propia. Es el caso de Fundaciones o Consorcios públicos que con apoyo financiero público dotan a estos centros de personal, infraestructura y capacidad operativa, pero que requieren la adscripción a los mismos de personal de una universidad, normalmente en los puestos de dirección o de liderazgo de grupos. En tal caso, los investigadores públicos realizan su actividad a través del nuevo centro que, con el tiempo deja de ser mixto con propósito de ITC entre las partes que lo constituyen para convertirse en un centro de I+D nuevo y diferente.

Contrato de Sociedad

Cuando la estructura conjunta tiene un propósito empresarial y mercantil alrededor de un plan de negocio para explotar económicamente resultados de investigación, el instrumento de relación puede ser el que permite generar una empresa, que siempre es una persona jurídica diferente y sometida a una legislación en el ámbito de las actividades económicas, es decir, de la provisión de bienes y servicios en un determinado mercado.

Los contratos de sociedad están formados por actas constituyentes y estatutos de funcionamiento, protocolizados ante notario e inscritos en un Registro Mercantil, que establecen el régimen de titularidad de la nueva persona jurídica, cuyo propósito es la realización de una determinada actividad económica, normalmente por tiempo indefinido, y que nace con un plan de negocio que prevé los pasos para que la empresa suponga una propuesta

de valor en un mercado y resulte sostenible por sus operaciones y por sus relaciones con proveedores, clientes, inversores, personal propio, etc.

Asociados a estos documentos se establecen también pactos parasociales, de carácter privado, con detalles sobre el funcionamiento de la empresa y compromisos entre socios, entre los cuales suele haber inversores que tienen un objetivo puramente capitalista, pero que pueden resultar necesarios para llevar los resultados de investigación a innovaciones que se introducen en el mercado. Los contratos de sociedad, en sí mismos, no son instrumentos de ITC. Lo son, en la medida que la nueva empresa recibe una licencia de la propiedad intelectual generada en el centro de investigación y en la misma se implica, como socio o como colaborador, el personal que ha generado los resultados que la nueva empresa trata de explotar.

5 Instrumentos tras la ejecución de la actividad de I+D

En el curso de la ejecución de I+D en colaboración o bajo encargo pueden obtenerse resultados que sean explotables. Una de las actuaciones que hay que hacer sobre dichos resultados es valorar su protección mediante patente u otro mecanismo. En la medida en que se trate de una I+D en colaboración puede haber cotitularidad del resultado, la cual debe ser formalizada. La cotitularidad puede ir asociada a una licencia de explotación, en el caso en que el cotitular sea una empresa.

Acuerdo de cotitularidad

Obtenido un resultado de investigación transferible o explotable en el marco de una colaboración que prevé propiedad conjunta sobre los mismos, es preciso formalizar la misma mediante el correspondiente Acuerdo de Cotitularidad (ACo). Habrá sido necesario determinar previamente el tipo de protección que se vaya a aplicar al resultado. El caso más paradigmático será el de patente, pero podría hacerse igualmente para otra modalidad de propiedad industrial, para software o incluso para conocimiento protegido mediante secreto y a transferir a través de licencia de know-how.

Pero también puede ser que no haya un marco de relación formalizado y que fruto de una relación en investigación informal se genere un resultado protegible.

La cotitularidad no facilita ni la protección ni la transferencia, al tener que coordinar muchas decisiones, de modo que, en lo posible debe evitarse. La cotitularidad permite asignar gastos de protección y también los ingresos por explotación. Los aspectos principales en este tipo de acuerdos son:

- **Cotitularidad**

El principio que suele guiar la determinación de los porcentajes de cotitularidad es la contribución intelectual y material de las partes a la obtención del resultado. En la práctica, formas de aplicar este principio son las siguientes:

- a) Según el número de investigadores de cada parte que han sido autores o inventores del resultado. Si no ha habido diferencias significativas en la importancia de cada uno en relación con el resultado obtenido, éste suele ser un criterio aceptado con facilidad por los investigadores.
- b) Según el porcentaje relativo de financiación que cada parte tenga en el proyecto. Si es un criterio que se adopta para otros asuntos del proyecto, puede tener sentido aplicarlo también a la cotitularidad.
- c) Acuerdo previo a la obtención del resultado. En el caso de alianzas que puedan cubrir actividad de muchos proyectos (por ejemplo, Centros Mixtos), puede resultar práctico hacer un reparto inicial, normalmente a partes iguales, por el cual unas veces sale más beneficiada una parte y otras veces la otra. Si la dinámica es equilibrada, esta solución es la más ágil.

La cotitularidad supone compartir gastos de la protección. Normalmente estos gastos crecen y puede que haya gastos que una parte no esté dispuesta a asumir y la otra sí que esté dispuesta a correr con los gastos propios y de la otra parte. En tal caso, el ACo debe establecer que la parte que continúa la protección asume la titularidad de la parte que ha decidido no continuar asumiendo tales gastos.

- **Gestión de la protección**

Una de las partes debe hacerse cargo de presentar la solicitud de patentes y recibir las comunicaciones de todo el proceso, e incluso la defensa de la patente en caso en que pueda producirse un litigio. Normalmente, será el titular mayoritario el que asuma dichas funciones. Si las partes tienen igual titularidad, puede fijarse como criterio de asignación de la gestión la entidad que ha aportado el investigador principal. Pero también pueden primar otro tipo de criterios.

- **Acción comercial**

Cualquier parte cotitular puede hacer esfuerzo comercial para encontrar un potencial licenciario a quien transferirle el resultado. Pero lo normal es que se asigne que una de las partes, normalmente la mayoritaria, asuma el esfuerzo comercial y que las partes acepten que negocie en nombre de todas y que, si llega a un acuerdo para la licencia con un tercero, respetarán las condiciones pactadas. Aunque esta sea la intención inicial, la realidad es que, en la medida en que es necesaria la firma de todos los cotitulares para licenciar el resultado, si alguno no estuviera de acuerdo en los términos de la licencia, podría bloquearla. Por ello, es importante que todos los cotitulares tengan conocimiento de los progresos que haya en la acción comercial y en la negociación, y la parte que gestione la licencia en nombre de todos se vea con el respaldo suficiente para progresar en la negociación y cerrarla.

- **Reparto de gastos e ingresos**

En los casos de patente, la forma más práctica de repartir los gastos es que un agente de la propiedad industrial gestione el expediente y facture a cada cotitular la parte que le corresponda. Igualmente, a la hora de licenciar, lo más cómodo es que cada cotitular facture su parte de los ingresos que haya que liquidar con el licenciatario.

Pero puede ocurrir que alguna de las partes haya realizado alguna inversión en madurar la tecnología o en alguna acción comercial y que ello desequilibre los porcentajes inicialmente acordados. El ACo deberá recoger esta circunstancia y establecer, si procede, alguna compensación por dicha inversión. Un criterio habitual es que los retornos que de la invención cubran en primer lugar esos gastos. Tal situación debe trasladarse al acuerdo de licencia.

Transferencia de propiedad intelectual o industrial

El contrato de licencia es la forma habitual de transferir derechos sobre patentes⁴ o software (IPR). **La licencia es un permiso acotado sobre el IPR que tiene una remuneración** normalmente relacionada con los ingresos que puede reportarle a quien la obtiene. También es posible hacer una cesión completa de los derechos, incluso los de titular; sin embargo, en el caso de las instituciones públicas la cesión implica una enajenación de patrimonio que requiere procedimientos de aprobación más exigentes y, por eso, es menos utilizada.

La licencia permite negociar sobre muchas variables, de modo que hay más posibilidades para llegar a un acuerdo:

- **Exclusividad**

Puede ser completa o referida a otras variables de la negociación. Una licencia exclusiva suele ser habitual, sobre todo si queda mucho por invertir antes de llegar al mercado. Además, no es nada fácil encontrar licenciatarios y cuando hay alguno interesado se piensa que el mismo pueda generar todos los retornos que de la patente. En el caso en que hubiera más de un interesado debería arbitrarse un mecanismo de concurso que permita la mejor venta posible de la licencia.

- **Alcance**

En el caso de las llamadas “tecnologías plataforma”, frecuentes en centros de investigación, la tecnología objeto de patente ofrece diversas aplicaciones para diversos mercados. Un potencial licenciatario puede que sólo esté interesada en algunas. Las licencias pueden acotar la aplicación para la que se concede, de forma que otra empresa que tuviera interés en una aplicación diferente, podría recibir licencia para la misma.

⁴ Referiremos a patentes, pero es igualmente válido para otros tipos propiedad industrial: modelos, diseños, marcas, etc.

En el caso del software, la licencia puede ser sólo de uso (en tal caso no es exclusivo), de modificación del software, de ejecución, de copia, o de distribución. En software también se utilizan con frecuencia licencias que liberan el código con mayores o menores condiciones. En estos casos de software libre hay numerosas opciones estandarizadas.

- **Territorio, duración**

Ambas variables también definen los límites de la licencia y dan juego en una negociación en la que el precio pueda resultar una dificultad.

- **Sublicencias**

La concesión de sublicencias permite que la tecnología pueda llegar a mercados en donde la empresa licenciataria tenga dificultad para desarrollar por si misma la explotación, y cuando resulta más sencillo que ella encuentre un sublicenciario en lugar de que lo haga la institución titular de la tecnología.

- **Condiciones económicas**

La consideración estándar es compartir el beneficio que suponga la explotación de una tecnología. En la medida en que el explotador obtenga ingresos, los obtendrá también el licenciador. Ése es el concepto de royalty o regalía: un porcentaje o cantidad por cada euro o unidad vendida. Junto a esa consideración se juega también con otros elementos: un pago inicial que tiene sentido sobre todo cuando se concede exclusividad, pagos mínimos y máximos, periodos de carencia, pagos por hitos, pagos periódicos. Todos estos elementos juegan compensando los mayores o menores royalties y adaptando los retornos económicos a las condiciones para la explotación en las que se encuentra el licenciario.

Otros acuerdos de explotación

La licencia de IPR es el modo habitual de explotar los resultados de investigación. Pero podría haber otros arreglos cuando no hay un activo de conocimiento propietario y se necesita una implicación en la explotación de quienes han producido la tecnología. Tal es el caso de la formación, que fuera necesario impartir, asociada a la explotación de la tecnología, y que en modelos de software libre es un modo de generación de retornos económicos habitual.

En otras ocasiones, la explotación puede requerir de uso puntual de equipamiento especial que tenga la institución de investigación, en cuyo caso el acuerdo de explotación puede prever el acceso al mismo.

6 Textos de ampliación

1. “Exploitation channels for public research results”, IPR Helpdesk monography, 2014.
2. “Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines”, European Commission Expert Group Report , 2004.
3. “La I+D Colaborativa”, Cuaderno Técnico de RedOTRI, 2010⁵.

7 Webs de consulta

<https://autm.net/>. AUTM contiene una de las mejores bibliotecas de recursos de transferencia de tecnología, incluyendo modelos y formularios de diversos tipos de acuerdos y procedimientos.

<https://www.astp4kt.eu/resources/doing-business> El Centro de Recursos de ASTP permite acceder a numerosos modelos de acuerdos, entre ellos la colección Lambert, producida en UK. Estos documentos también son accesibles en <https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit>

5 <http://www.redotriuniversidades.net/index.php/menu-aplicaciones/7-cuadernos-tecnicos-de-redotri/la-i-d-colaborativa-2-edicion/detail>

PROGRAMA DINA·ITC

DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN
PARA FOMENTAR EL INTERCAMBIO Y LA
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN
EL SISTEMA ESPAÑOL DE INNOVACIÓN



Entidades colaboradoras:

