

FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DOCUMENTOS COTEC SOBRE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS

17

**ASPECTOS
JURÍDICOS
DE LA
GESTIÓN
DE LA
INNOVACIÓN**



17

**ASPECTOS
JURÍDICOS
DE LA
GESTIÓN
DE LA
INNOVACIÓN**

**DOCUMENTOS
COTEC SOBRE
OPORTUNIDADES
TECNOLÓGICAS**

Primera edición:
Junio, 2000

Depósito legal: M. 26.462-2000

Imprime:
Gráficas Arias Montano, S. A.

ÍNDICE

Presentación	5
1. Importancia de los aspectos jurídicos en la gestión de la innovación tecnológica	9
2. Diferentes vías seguidas por las empresas para innovar sus productos y procesos	13
2.1. I+D interno: Desarrollo de tecnología únicamente con medios propios.....	13
2.2. Compraventa de equipamiento o materias primas: Compra de equipos o materias primas que incorporen tecnología innovadora	14
2.3. I+D por encargo: Contratación de un centro de investigación o una universidad para que desarrolle tecnología a medida	15
2.4. Cooperación tecnológica: Desarrollo de tecnología conjuntamente con otras entidades	16
2.5. Transferencia de tecnología: Adquisición de tecnología a un tercero, quien la ha desarrollado previamente por su cuenta.....	17
3. Gestión de la innovación: Marco jurídico específico	19
3.1. Ejecución de un proyecto de I+D	20
3.2. Fianciación de I+D	25
3.3. Propiedad de los resultados de I+D	28
3.4. Protección de los resultados de I+D	29
3.5. Explotación de los resultados de I+D	32
3.6. Transferencia de los resultados de I+D	34
3.7. Incentivos fiscales a I+D	36

4. I+D por encargo	41
4.1. Consideraciones generales	41
4.2. Compromisos jurídicos más habituales	47
5. Cooperación tecnológica	57
5.1. Consideraciones generales	57
5.2. Compromisos jurídicos más habituales	61
6. Transferencia de tecnología	73
6.1. Consideraciones generales	73
6.2. Compromisos jurídicos más habituales	77
7. Algunas conclusiones	91
Anexos	103
Anexo 1. Estructura de contrato de colaboración de I+D en el marco del Programa Eureka. <i>Fuente: CDTI/EUREKA</i>	103
Anexo 2. Estructura de contrato de transferencia de tecnología. <i>Fuente: UNIDO</i>	106
Anexo 3. Contrato tipo para proyectos de I+D firmado con la Comisión Europea (V Programa Marco). <i>Fuente: Comisión Europea</i>	109
Anexo 4. Significado de términos empleados en disposiciones jurídicas relacionadas con I+D. <i>Fuente: Comisión Europea...</i>	157
Bibliografía	163

PRESENTACIÓN

La colección de Documentos Cotec sobre Oportunidades Tecnológicas se enmarca dentro del objetivo estratégico de actuar como motor de sensibilización a la actitud innovadora, tanto en los ámbitos empresarial y académico, como en la sociedad en general.

Estos documentos se editan después de un proceso de debate que tiene lugar en sesiones de identificación de las oportunidades que ofrece una determinada tecnología o un grupo de tecnologías.

Estas sesiones tienen como finalidad conocer los retos y oportunidades de los servicios tecnológicos y de los aspectos de gestión analizadas.

En ellas la Fundación Cotec reúne a un cualificado grupo de expertos empresariales y de investigadores de la universidad y de centros de I+D, para que analicen las posibilidades de aplicación de determinadas tecnologías y las oportunidades que ofrecen para los distintos sectores.

En esta ocasión, la Fundación Cotec presenta el resultado de la sesión dedicada a la «Aspectos jurídicos de la gestión de la innovación», que tuvo lugar en Valencia el día 10 de febrero 2000, en la sede de la Universidad de Valencia.

La sesión contó con la colaboración de un equipo de profesores, juristas, expertos empresariales, representantes de la Administración y del Sistema Público de I+D, coordinados por Alfredo Escardino Malva, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia y abogado, quien ha preparado y coordinado el material de esta publicación.

La Fundación Cotec quiere dejar constancia de su agradecimiento a Alfredo Escardino Malva y a los demás participantes en la sesión, sin cuyas numerosas aportaciones este documento no hubiera tenido su actual enfoque. Cotec agradece a la Universidad de Valencia y, en particular, a Francisco Tomás Vert, Vicerrector de Investigación, por haber hecho posible la sesión de trabajo en la sede de la Universidad.

Participantes en la sesión «Aspectos jurídicos de la gestión de la innovación»

- D. José Luis Bárcena.
Oficina de Tranferencia de Resultados de Investigación (OTRI) - Universidad de Alcalá de Henares.
- Dña. María Dolores Conde.
Consultora.
- D. José Miguel Embid Irujo.
Universidad de Valencia.
- D. Vicente Escribá.
Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana.
- D. Miguel Ángel Gutiérrez Carvajal.
Oficina Española de Patentes y Marcas.
- D. Antonio Gutiérrez Gracia.
Instituto de Gestión de Innovación y Conocimiento.
Universidad Politécnica de Valencia.
- D. Vicente Montesinos.
ESMALGLASS.
- D. Andrés Moratal.
Centro de Relaciones con el Entorno Socioeconómico.
Universidad Politécnica de Valencia.
- D. Domingo Represa.
Oficina de Transferencia de Tecnología. CSIC.
- D. Enrique Soto.
Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana.

- D. Francisco Tomás Vert
Universidad de Valencia.
- D. Manuel Zahera.
Fundación Cotec.

Experto/Coordinador:

- D. Alfredo Escardino Malva.
Universidad de Valencia.
Abogado.
escardino@ctv.es



IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS JURÍDICOS EN LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La preocupación de las empresas por invertir en innovación tecnológica –y de los poderes públicos por fomentarla– es relativamente reciente. Sin embargo, hoy en día existe ya el convencimiento generalizado de que la competitividad empresarial se medirá en los próximos años en términos de innovación tecnológica, de capacidad para mejorar productos y procesos, con el fin de responder a las necesidades del mercado.

La gestión de la innovación tecnológica, en sus múltiples facetas, conlleva la existencia de actores e instrumentos jurídicos específicos, que reclaman un trato particular y diferenciado por parte de los ordenamientos jurídicos. Es cierto que muchas de las instituciones que conforman su marco jurídico existen desde hace años, formando parte de disciplinas como Derecho de Contratos, de Sociedades, de Propiedad Industrial e Intelectual, o de la Competencia. Pero en materia de gestión de la innovación tecnológica éstas y otras figuras revisten características específicas, que merecen un estudio conjunto y diferenciado.

Para hacernos una idea de la importancia y singularidad de los aspectos jurídicos relacionados con la gestión de la innovación tecnológica, baste ponernos en el lugar de una empresa que pretenda mejorar sus productos para ganar cuotas de mercado; o de una universidad que, tras haber desarrollado una tecnología novedosa, pretenda sacarle

partido desde el punto de vista económico; o de un centro investigador que reciba el encargo de solucionar un problema en el proceso productivo de una empresa; o de un científico universitario autor material de una regla técnica que supere lo existente hasta la fecha... Todas estas situaciones guardan una estrecha relación con la gestión de la innovación tecnológica y, sin ningún género de dudas, plantean problemas de tipo jurídico.

Esto es así porque el proceso de desarrollo y explotación de una regla técnica novedosa no suele llevarse a cabo por individuos aislados. De hecho, en la mayoría de procesos innovadores interviene una pluralidad de sujetos –personas físicas y/o jurídicas– con intereses jurídicos diferentes, cuando no contrapuestos. Por ejemplo, la empresa que encarga a una universidad unos determinados trabajos de I+D pretenderá que los resultados tarden en llegar a los oídos de sus competidores, mientras que, por el contrario, la universidad receptora del encargo tendrá interés en divulgar cuanto antes dichos resultados para mejorar su prestigio. Por seguir con el mismo ejemplo, lo lógico es que la empresa quiera limitar las actividades paralelas de I+D de la universidad contratada, mientras que ésta intentará mantener su derecho a investigar con quien quiera y sobre lo que quiera.

Una muestra de la importancia creciente que confiere la Administración a los aspectos jurídicos de I+D, la tenemos en el Libro Verde de la Innovación publicado por la Comisión de la Unión Europea el 20 de diciembre de 1995. Este documento, cuya finalidad es enumerar los obstáculos a la innovación que existen en Europa y analizar los factores que pueden fomentarla, fija entre sus objetivos prioritarios la creación de un entorno jurídico, normativo y financiero que estimule la innovación en lugar de frenarla. El Libro Verde constata que un entorno jurídico adecuado favorece la innovación, que los instrumentos de protección y transferencia de los resultados del I+D están infrutilizados, y que las estructuras jurídicas existentes no facilitan la cooperación tecnológica en el ámbito europeo.

Tras consultar y debatir los contenidos del Libro Verde con los medios interesados, la Comisión Europea puso en marcha en 1997 el Primer Plan de Acción para la Innovación en Europa. En este documento se proponen tres líneas prioritarias de actuación, para ser abordadas desde el primer momento. Y una de esas líneas prioritarias se refiere de lleno al entorno jurídico y normativo, que a juicio de la Comisión debe adaptarse y simplificarse.

La Fundación COTEC comparte este punto de vista. Es consciente de que el desconocimiento del marco legal existente, y la carencia de estructuras jurídicas apropiadas, desincentivan la colaboración científica y tecnológica entre empresas, centros de investigación y universidades. Por este motivo ha elaborado este documento sobre la «Gestión de la Innovación desde una Perspectiva Jurídica».

El documento COTEC se adentra en el panorama jurídico que condiciona la gestión de I+D, analiza las distintas relaciones que se crean entre los agentes del sistema de innovación y aporta elementos para el debate. El documento ha sido elaborado teniendo en cuenta que sus potenciales destinatarios son empresas, universidades, centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología y entidades de fomento de la innovación. Por ello utiliza un lenguaje claro, fácilmente comprensible para el no jurista.

La Fundación COTEC es consciente de que el tema da para mucho más de lo expuesto en estas páginas, pero ha preferido empezar a andar con un texto sencillo, accesible y de razonables dimensiones. Su objetivo principal es llamar la atención sobre el hecho de que la gestión de la innovación no es ajena a condicionantes de tipo jurídico. En este sentido considera que, para conseguir un entorno jurídico favorable a la innovación, hay que comenzar por dar a conocer la problemática entre el mayor número posible de interlocutores. Incorporando los aspectos jurídicos al debate general sobre el fomento de la innovación, COTEC confía en mejorar las estructuras de relación entre los distintos agentes de Sistema Español de Innovación.

2

DIFERENTES VÍAS SEGUIDAS POR LAS EMPRESAS PARA PARA INNOVAR SUS PRODUCTOS Y PROCESOS

Cuando una empresa decide innovar sus productos o procesos, puede seguir diferentes caminos, y cualquiera de ellos es válido (al menos en principio) para permitirle acceder a esa tecnología que la hará más competitiva. El que finalmente se decida por uno u otro camino dependerá de toda una serie de factores intrínsecos y extrínsecos, que no son objeto de este estudio.

Podría decirse que, en líneas generales, cinco son las vías que una empresa puede seguir para innovar: desarrollo de tecnología únicamente con medios propios; compra de equipamiento o materias primas que incorporen tecnología innovadora; contratación de un tercero –frecuentemente un centro de investigación o una universidad– para que desarrolle tecnología a medida; desarrollo de tecnología junto con otras entidades en el marco de la cooperación tecnológica; y adquisición de tecnología a un tercero, quien la ha desarrollado previamente por su cuenta.

2.1. I+D INTERNO: DESARROLLO DE TECNOLOGÍA ÚNICAMENTE CON MEDIOS PROPIOS

El que una empresa decida abordar un desarrollo tecnológico únicamente con medios propios, dependerá en gran

medida del perfil profesional del personal que integre su plantilla y, en particular, de que cuente con un departamento de I+D apropiado. Según un reciente informe de la Fundación COTEC, por lo que respecta a España esta circunstancia se da en un número muy reducido de empresas, ya que poco más del 2% de éstas cuenta con un departamento dedicado a estas funciones.

Otros factores que inducen a una empresa a innovar únicamente con medios propios son el carácter más o menos estratégico del desarrollo perseguido –la cooperación tecnológica puede acarrear filtraciones hacia competidores–, o la necesidad de llevarlo a cabo en un tiempo limitado, precisamente para evitar retrasos achacables a terceros.

Sin embargo, la innovación con medios propios no está exenta de problemas. Algunos de ellos serían los siguientes: elevado coste que supone mantener un departamento de I+D competitivo –en términos humanos y de equipamiento–; eventuales conflictos sobre la titularidad de las invenciones llevadas a cabo por asalariados –propiedad industrial y derechos de autor–; o dificultad para mantener el carácter confidencial de los desarrollos tecnológicos cuando el personal propio pasa a trabajar a una empresa de la competencia.

2.2. COMPRAVENTA DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAS PRIMAS: COMPRA DE EQUIPAMIENTO O MATERIAS PRIMAS QUE INCORPOREN TECNOLOGÍA INNOVADORA

Otra vía de acceso a la innovación tecnológica es la de la compra de equipos o materias primas que ya llevan incorporada dicha tecnología.

En España es una de las vías más utilizadas, ya que cerca del 80% de las empresas que innovan lo hacen como con-

secuencia de las mejoras tecnológicas que sus proveedores introducen en los equipos o materias primas que les suministran. Por ello puede decirse que gran parte del empresariado español innova sobre la base de la tecnología adquirida a sus proveedores.

Si ya de por sí las compraventas de equipamiento o de materias primas son operaciones a menudo complejas, la compra de mercancías con fuerte componente tecnológico exige precauciones adicionales. Sirva de ejemplo la incómoda situación en que se encontraría el comprador de un equipamiento de tecnología punta si éste dejara de funcionar y si el vendedor –único conocedor de su configuración interna– no se hubiera comprometido a dar mantenimiento y a reparar el equipo durante un periodo mínimo de tiempo.

2.3. I+D POR ENCARGO: CONTRATACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN O UNA UNIVERSIDAD PARA QUE DESARROLLE TECNOLOGÍA A MEDIDA

Una tercera opción para una empresa que quiera innovar consiste en encargar a un tercero que le desarrolle a medida la tecnología necesaria.

Este podría ser el caso del empresario interesado en llevar a cabo una mejora en productos o procesos, pero carece de recursos suficientes de I+D –humanos y materiales– para abordarla por su cuenta, y la tecnología en cuestión no está disponible en el mercado, o es demasiado cara. Ante esa situación, el empresario decide contratar los servicios de una universidad o de un centro de investigación para que desarrolle la tecnología en cuestión a la medida de sus necesidades, o para que aplique sus conocimientos científicos y le ayude a resolver un problema tecnológico real.

En España, esta vía de acceso a la innovación está todavía poco extendida. De hecho, tan solo un 2% de las empresas

españolas colabora regularmente con universidades o centros de investigación, quizás por el tradicional alejamiento existente entre el mundo universitario y el empresarial. En muchos casos, además, las empresas todavía desconocen la capacidad de universidades y centros investigadores para ayudarles a solucionar sus problemas tecnológicos, pese al importante esfuerzo de acercamiento llevado a cabo en los últimos años por estas entidades generadoras de conocimiento.

2.4. COOPERACIÓN TECNOLÓGICA: DESARROLLO DE TECNOLOGÍA CONJUNTAMENTE CON OTRAS ENTIDADES

La cooperación tecnológica es otra de las vías a través de las que una empresa puede innovar sus productos y procesos. Conlleva la existencia de un consorcio que, con base contractual o societaria, decide abordar conjuntamente un proyecto de I+D y, eventualmente, acuerda a quién va a pertenecer y cómo va a explotarse la tecnología generada.

Conviene resaltar que en España no existe realmente una cultura de cooperación tecnológica. Así, actuaciones conjuntas para identificar necesidades tecnológicas compartidas y sus posibles soluciones, sólo se han emprendido cuando las administraciones han tomado la iniciativa y asumido parte de su coste.

En esta línea, conviene señalar la enorme importancia que en el desarrollo de la cooperación tecnológica están teniendo los Programas Marco de I+D de la Unión Europea, o los Programas EUREKA e IBEROEKA. Y ello porque, para poder disfrutar del sello de calidad y de los fondos asignados a estos programas, los proyectos de I+D deben ser ejecutados conjuntamente por una pluralidad de entidades: empresas, centros de investigación, universidades...

2.5. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA A UN TERCERO, QUIEN LA HA DESARROLLADO PREVIAMENTE POR SU CUENTA

El acceso a la innovación a través de la transferencia de tecnología es otra de las posibilidades existentes.

Cuando un empresario se enfrenta a una necesidad tecnológica que ya ha sido adecuadamente resuelta por un tercero, dicho empresario puede pedir al titular de la tecnología que se la transfiriera a través de una cesión o una licencia (de patente o de *know-how*). Ello le permitirá fabricar y/o comercializar el producto (o utilizar el procedimiento) nuevo o mejorado, sin incurrir en repeticiones innecesarias de esfuerzos tecnológicos. El titular de la tecnología recibe a cambio una contraprestación económica, que en muchos casos utilizará para continuar con sus actividades investigadoras.

En España hay que mencionar a las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), que fueron creadas para facilitar la transferencia al empresariado de los conocimientos generados por universidades y centros de investigación. La labor desarrollada por dichos organismos está permitiendo que innumerables desarrollos científicos sean transferidos a las empresas y adaptados por éstas para optimizar sus productos y procesos.

En este documento, «Gestión de la Innovación desde una Perspectiva Jurídica», nos limitaremos a estudiar tres de estas cinco formas de innovar: *I+D por encargo, cooperación tecnológica y transferencia de tecnología*. Con ello no pretendemos restar importancia a las otras dos vías utilizadas por las empresas para optimizar productos o procesos (*I+D interno, y compraventa de equipamiento o materias primas*), pero hemos preferido centrarnos en aquellas en que la innovación tecnológica es causa de la relación jurídica y elemento configurador principal de la misma.

3

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN: MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO

I+D por encargo, cooperación tecnológica y transferencia de tecnología son instrumentos destinados a permitir la colaboración entre agentes económicos en el campo de la innovación tecnológica. Y como consecuencia de esta colaboración se crea un cúmulo de relaciones jurídicas tanto entre las entidades colaboradoras como con terceros ajenos a la misma.

Los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales tutelan dichas relaciones, dadas sus repercusiones en diferentes campos del Derecho: obligaciones y contratos, sociedades, libre competencia o propiedad industrial e intelectual. Con ello pretenden establecer un marco jurídico que limite la autonomía de la voluntad de las partes, del mercado o de los diferentes países, para regular aspectos relacionados con la ejecución del proyecto de I+D, la obtención de financiación para llevarlo a cabo, o la protección, explotación y transferencia de sus resultados. Tal es el caso de España, donde ya existen diversas disposiciones jurídicas de aplicación a la innovación tecnológica. Sobre este particular, también debemos destacar el esfuerzo llevado a cabo por las instituciones de la Unión Europea, así como por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), la Organización Mundial de Comercio (OMC) o la Organización Europea de Patentes (OEP).

Este apartado no pretende hacer un estudio pormenorizado de todas las actuaciones legislativas llevadas a cabo por organismos nacionales o internacionales en la materia, por lo que nos limitaremos a exponer el panorama general y a señalar la normativa más relevante que afecta a la ejecución del proyecto de I+D y a su financiación, así como a la propiedad, protección, explotación y transferencia de sus resultados.

3.1. EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE I+D

Cuando una empresa decide innovar sus productos o procesos, y la tecnología necesaria para conseguirlo no está disponible en el mercado, a la empresa no le queda más remedio que generarla. Y esto puede hacerlo individualmente o en colaboración con otras entidades. O también puede contratar a un tercero para que lo haga a la medida de sus necesidades. Sea cual sea el medio elegido para generar dicha tecnología, lo habitual es que su proceso de obtención se instrumente mediante un proyecto de I+D, al que se le asignarán recursos humanos y materiales.

Dado que hemos excluido de este trabajo el estudio de la innovación generada por una empresa utilizando únicamente medios propios (*I+D interno*), vamos a centrarnos en la normativa aplicable a la ejecución de proyectos de I+D conjuntamente con otras entidades (*cooperación tecnológica*), y a los ejecutados por una universidad o centro de investigación a medida de las necesidades de la empresa que se lo encarga (*I+D por encargo*).

En ambos casos hay que partir de la base de que, definidos los objetivos tecnológicos que se pretende alcanzar, la primera preocupación de los interesados será, precisamente, que el proyecto se ejecute con suficientes garantías de éxito. Para ello deberán delimitar sus respectivos derechos y obligaciones durante el proyecto de I+D, lo que se hará mediante los oportunos acuerdos. Normalmente dichos

acuerdos se instrumentarán mediante vínculos contractuales, pero tampoco es inusual –en particular en los supuestos de *cooperación tecnológica*– que los pactos en cuestión se refuercen con vínculos de naturaleza societaria.

3.1.1. Mediante vínculos contractuales

La ejecución de un proyecto de I+D, tanto si se lleva a cabo conjuntamente con otras entidades como si se encarga a un centro de investigación o universidad, puede instrumentarse jurídicamente mediante vínculos meramente contractuales. El contrato se registrará, en principio, por la autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, esta autonomía se verá limitada por la legislación en materia de obligaciones y contratos, y por la normativa protectora de la libre competencia.

Como es bien sabido, el Derecho de la Competencia prohíbe los comportamientos –privados o públicos– que afecten a la libre competencia y, en particular, los acuerdos entre agentes económicos que restrinjan o falseen el juego de la libre competencia. Sin embargo, es notorio que nuestro Derecho de la Competencia no persigue la existencia de una competencia perfecta, ya que permite determinados acuerdos que, siendo restrictivos de la libre competencia, resultan beneficiosos para alcanzar otros objetivos a los que el Ordenamiento Jurídico otorga mayor importancia. Tal sería el caso de aquellos acuerdos que faciliten la producción o distribución de bienes o servicios, o fomenten el progreso técnico o económico.

Es evidente que tanto la *cooperación tecnológica* como la *I+D por encargo* están destinadas a fomentar el progreso técnico. Por ello, pese a implicar a menudo restricciones a la libre competencia, dichas maneras de innovar no siempre son contrarias al Derecho de la Competencia. De hecho, los pactos destinados únicamente a llevar a cabo proyectos de I+D han sido considerados tradicionalmente

como no restrictivos de la libre competencia. El problema se plantea cuando estos pactos van acompañados de otros no considerados estrictamente necesarios para llevar a cabo el proyecto, rompiéndose así el difícil equilibrio existente entre restricción de la competencia y fomento del progreso técnico. Los acuerdos limitativos de la posibilidad de realizar actividades paralelas de I+D serían un buen ejemplo de este tipo de pactos.

En todo caso, es conveniente señalar que empresas, universidades y centros de investigación deberán evitar todo pacto contrario al Reglamento de Exención por Categoría para Acuerdos en Materia de I+D. Este Reglamento es una disposición jurídica básica en materia de Derecho de la Competencia, que fue elaborado en 1985 por la Comisión Europea. Los acuerdos en materia de I+D respetuosos con dicho Reglamento no necesitan ser individualmente notificados a los organismos de defensa de la competencia, ya que se benefician de una autorización tácita.

Llegados a este punto, es importante hacer el siguiente comentario: en los supuestos de relación tecnológica transnacional –tanto si se trata de *cooperación tecnológica* como de *I+D por encargo*–, el hecho de que los empresarios o centros de investigación involucrados (o alguno de ellos) no sean de países miembros de la Unión Europea, no implica que su relación se libere del control de las autoridades defensoras de la libre competencia. Y lo mismo puede decirse de aquellos casos en que el comportamiento anticoncurrencial tenga lugar fuera de la Unión Europea. Lo realmente determinante a la hora de saber si un acuerdo entre agentes económicos puede estar prohibido por el Derecho de la Competencia es el lugar donde produzca sus efectos anticoncurrenciales: si éstos tienen lugar en territorio europeo, poco importará la nacionalidad de sus autores o el lugar donde se lleve a cabo el comportamiento, ya que podrá ser perseguido por los organismos de defensa de la competencia y sus autores podrán ser multados.

3.1.2. Mediante vínculos societarios

Hemos dicho anteriormente que la ejecución de un proyecto de I+D, tanto si se lleva a cabo conjuntamente con otras entidades como si se encarga a un centro de investigación o universidad, puede instrumentarse jurídicamente mediante vínculos meramente contractuales. Pero las empresas, universidades y centros de investigación involucrados pueden preferir dotarse de una estructura jurídica que vaya más allá de la mera relación contractual, eligiendo formas más cercanas a las sociedades mercantiles –en particular, si se trata de supuestos de *cooperación tecnológica*–. El Ordenamiento Jurídico se ha preocupado de tutelar este aspecto tanto desde el punto de vista del Derecho de la Competencia como del Derecho Societario.

Por lo que afecta al Derecho de la Competencia, la alianza tecnológica puede conllevar una concentración parcial de los agentes económicos involucrados. Tal sería el caso si deciden crear una empresa en participación (*joint-venture*) para ejecutar el proyecto de I+D, sin que esto conlleve la desaparición de los participantes como sujetos jurídicamente independientes.

Las autoridades defensoras de la libre competencia controlan estas concentraciones parciales desde dos puntos de vista: en primer lugar, si la concentración parcial tiene como efecto la creación de una empresa en participación dotada de plenas funciones –en términos de financiación, política de personal, compras, ventas...–, dichas autoridades intentarán evitar que por medio de ella se creen o consoliden posiciones dominantes; en segundo lugar, si como consecuencia de la concentración parcial la empresa en participación creada no dispone de plenas funciones, las autoridades citadas intentarán evitar que ésta sea un medio para sortear la prohibición de llevar a cabo acuerdos entre agentes económicos independientes. En el primer supuesto la concentración parcial deberá someterse al Reglamento sobre Concentraciones, mientras que en el segundo caso tendrá que respetar las nor-

mas aplicables a los acuerdos entre empresas, en los términos expuesto en el punto 3.1.1.

Por lo que se refiere al Derecho de Sociedades, hay que señalar que el legislador ha creado recientemente una estructura jurídica especialmente recomendada para la ejecución de proyectos de I+D: la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE).

La AEIE es, hasta el momento, la única estructura jurídico-societaria creada por el Derecho Comunitario Europeo. Esta fórmula intermedia entre el contrato de sociedad y el de cooperación se ha creado precisamente para facilitar la colaboración entre agentes económicos procedentes de diferentes Estados miembros de la Unión Europea, ya que les permite poner en común una parte de su actividad sin perder su independencia económica y jurídica. La AEIE está dotada de gran flexibilidad en cuanto a formalidades constitutivas, régimen de funcionamiento interno, y fórmulas de financiación. Pero, a su vez, debe respetar un minucioso régimen de publicidad y responsabilidad de los miembros (en garantía de terceros). Una vez formalmente constituida, la AEIE tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar en toda la Unión Europea, lo que le permite contratar, litigar, participar en concursos públicos o tener un patrimonio.

La AEIE no ha sido exclusivamente creada para instrumentar jurídicamente las alianzas tecnológicas transnacionales. Sin embargo, la propia Comisión Europea la ha aconsejado expresamente para llevar a cabo proyectos de I+D en el marco de programas europeos. En efecto, aunque los programas comunitarios de I+D exigen la participación mínima dos agentes económicos de al menos dos Estados miembros, una AEIE puede participar por sí sola en dichos programas, ya que cumple la doble condición de ser cooperativa y transnacional.

No conviene terminar con este punto sin señalar que una fórmula jurídica similar existe en nuestro país para instrumentar las alianzas tecnológicas limitadas al territorio nacional: la Agrupación de Interés Económico (AIE).

3.2. FINANCIACIÓN DE I+D

La realización de un proyecto de I+D conlleva cuantiosos gastos: horas de dedicación del personal científico; equipamiento tecnológico que es necesario adquirir o usar; materiales y consumibles utilizados durante el proyecto; subcontrataciones; desplazamientos para reuniones... Ello hace que los empresarios, universidades y centros de investigación involucrados se suelen plantear recurrir a fondos públicos, a través de la participación en programas de apoyo a la innovación tecnológica.

Entre estos programas cabe destacar los integrados en el recientemente lanzado V Programa Marco de I+D de la Unión Europea, que durante los próximos cuatro años destinará más dos billones y medio de pesetas para apoyar actividades de *cooperación tecnológica* transnacional. También conviene destacar el Programa EUREKA, destinado a promover la *cooperación tecnológica* entre empresas, centros de investigación y universidades de distintos estados europeos (en la actualidad forman parte ya 25 países). A diferencia del Programa Marco de la Unión Europea, el Programa EUREKA no concede subvenciones directas a los proyectos que aprueba, sino que les concede un sello de calidad que permite a los participantes acceder a fondos públicos de apoyo al I+D en sus respectivos países. En esta misma línea, no conviene olvidar el Programa IBEROEKA. Inspirado en la experiencia de EUREKA, dicho Programa busca fomentar la *cooperación tecnológica* entre agentes económicos de 19 países iberoamericanos, España y Portugal. Por último, cabe señalar que la *cooperación tecnológica* entre universidades, centros de investigación y empresas de nuestro país también puede recibir fondos públicos, aunque –eso sí– con cargo a programas de apoyo a la innovación puestos en marcha por organismos españoles. Ejemplos de estos últimos serían tanto la línea de fomento de la cooperación empresarial de la Iniciativa PYME,

como el Programa de Cooperación Empresarial de la Generalitat Valenciana.

Pero no sólo la *cooperación tecnológica* es destinataria de ayudas públicas. La mejora de productos o procesos mediante la *I+D por encargo* es también apoyada por las distintas administraciones, dado que esta opción tecnológica reviste un extraordinario interés tanto para las empresas –en particular las PYME, quienes suelen carecer de medios propios de I+D–, como para los centros de investigación y universidades. Ejemplos de estas líneas de ayudas serían la Acción CRAFT de los Programas Marco de I+D de la Unión Europea, los Proyectos Concertados o Cooperativos del CDTI o el Programa de Fomento de la Colaboración entre Centros de Investigación y Empresas de la Generalitat Valenciana.

En esta línea, conviene mencionar la reciente aprobación por el Gobierno español del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el periodo 2000-2003. El Plan pretende integrar todas las actuaciones del Estado en materia de ciencia y tecnología, con el objetivo de que en el año 2003 el porcentaje de PIB destinado en España al I+D alcance el 1,29% (frente al escaso 0,95% de 1998). Este nuevo Plan extiende el ámbito de actuación elegible hasta la fase de «innovación tecnológica» (I+D+I), y se complementa con una serie de medidas fiscales destinadas a fomentar las actividades innovadoras en las empresas, aspecto que será tratado con mayor profundidad en el punto 3.7 de este documento.

Pues bien, los empresarios, universidades y centros de investigación que quieran beneficiarse de estos programas de ayudas públicas a la innovación tienen que estar al corriente de una serie de aspectos jurídicos: normativa para participar en dichos programas; condiciones de elegibilidad de las propuestas; pasos que hay que seguir desde la aprobación del proyecto hasta la recepción de los fondos públicos; o solución de diferencias con los organismos públicos que administran los programas.

Además, hay que tener en cuenta que cuando empresas, centros de investigación y universidades reciben financiación pública para ejecutar un proyecto de I+D, contraen una serie de compromisos jurídicos con la administración que les subvenciona el proyecto. Y estos compromisos limitarán en parte su margen de maniobra para alcanzar eventuales pactos. Esto es especialmente relevante cuando se participa en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea, ya que los participantes deben firmar un contrato con la Comisión Europea en el que se regulan bastantes aspectos relacionados con la ejecución del proyecto y con la explotación de sus resultados.

Por otra parte, lo habitual será que un proyecto de I+D se presente a diferentes programas (supranacionales, estatales y locales) para optimizar los porcentajes de financiación pública que reciba. Por ello, tanto empresas como universidades y centros de investigación deberán además conocer las normas destinadas a regular los porcentajes máximos de ayuda pública que puede recibir su proyecto de I+D, por imperativo del Derecho de la Competencia. Como es bien sabido, las ayudas públicas de los estados a sus agentes económicos distorsionan la libre competencia, lo que hace que dichas ayudas deban ser controladas por las autoridades encargadas de velar por ella. Tal sería el caso de las ayudas públicas destinadas a fomentar la innovación tecnológica en las empresas, práctica muy habitual en un gran número de países, entre ellos España.

Sin embargo, conviene señalar que las autoridades encargadas de defender la libre competencia suelen mostrar una actitud bastante favorable hacia estos regímenes públicos de ayuda a la I+D, siempre que se mantengan dentro de los límites fijados en las disposiciones legales que les sean de aplicación. En esta línea podemos citar la actitud de la Unión Europea o de la Organización Mundial de Comercio.

3.3. PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS DE I+D

Supongamos que una vez finalizado un proyecto de I+D sus resultados son eficaces para solucionar el problema empresarial que lo ha motivado o, al menos, suponen un avance respecto a la tecnología existente hasta la fecha. Si el proyecto de I+D ha sido ejecutado por el empresario utilizando únicamente sus propios medios (*I+D interno*), lo lógico es que los resultados sean de su propiedad. Sin embargo, la situación no es tan evidente cuando se trata de un proyecto ejecutado por una universidad o centro de investigación a la medida de la empresa que se lo encarga (*I+D por encargo*), y mucho menos cuando hablamos de un proyecto de I+D ejecutado conjuntamente con otras entidades (*cooperación tecnológica*). En estos dos últimos casos es, pues, muy conveniente que los agentes económicos involucrados pacten a quién va a pertenecer la tecnología generada durante el proyecto de I+D.

En un supuesto de *cooperación tecnológica*, todos los participantes en la alianza contribuyen a sufragar los costes del proyecto de I+D, por lo que todos esperarán sacar algún beneficio de la tecnología resultante. Si acuerdan compartir la propiedad de los resultados, deberán pactar las reglas que permitan el ejercicio pacífico de esa copropiedad. Si, por el contrario, deciden que tan solo algunos de ellos disfruten del derecho de propiedad, deberán concertar de qué forma se compensa a los participantes no propietarios por las contribuciones hechas al proyecto.

La situación puede ser diferente si nos referimos a un supuesto de *I+D por encargo*. En esta modalidad de innovación los costes del proyecto suelen ser íntegra o mayoritariamente asumidos por la empresa contratante, por lo que parecería razonable que los resultados fueran de su propiedad. Sin embargo, tampoco sería inusual que la universidad o el centro de investigación ejecutante del proyecto pretendiera compartir con la empresa dicha propiedad, o

incluso retenerla íntegramente. Ambas situaciones son jurídicamente viables, y lo normal será que empresa y centro generador de I+D se pronuncien en uno u otro sentido, en función de los demás pactos que alcancen entre ellos.

Habitualmente los acuerdos en materia de propiedad de los resultados se instrumentarán a través de vínculos contractuales, aunque en algunas ocasiones –en particular, en supuestos de *cooperación tecnológica*– podrán también adoptarse en el marco de estructuras jurídicas societarias. Por ello, nos remitimos a las observaciones hechas en el punto 3.1. del presente documento. Se debe recordar además que, si el proyecto de I+D ha sido cofinanciado con fondos públicos, los empresarios y centros generadores de I+D involucrados pueden tener limitado su margen de maniobra en materia de propiedad de resultados, debido a los compromisos adquiridos con la administración que les haya concedido dichos fondos. Por ello nos remitimos también a lo ya comentado en el punto 3.2. de este documento.

3.4. PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE I+D

Cuando un proyecto de I+D concluye con éxito, una de las principales preocupaciones del empresario es cómo evitar que dicha tecnología sea usada por competidores. Esta afirmación es válida tanto para los proyectos en que el empresario utiliza únicamente medios propios (*I+D interno*), como para los que ejecuta conjuntamente con otros agentes económicos (*cooperación tecnológica*). Y también lo es si encarga la realización del proyecto a un centro generador de I+D (*I+D por encargo*).

Desde una perspectiva diferente, la universidad o el centro de investigación que ha desarrollado una tecnología por su cuenta y riesgo, tendrá interés en evitar que esos conocimientos sean utilizados por empresarios sin recibir a cam-

bio la oportuna contraprestación económica (*transferencia de tecnología*).

Por todo ello, los diferentes ordenamientos jurídicos se han preocupado de retribuir a quien realiza inversiones en I+D, a través de la concesión de un monopolio legal de utilización de la tecnología resultante: patentes o modelos de utilidad. Dicha exclusividad tiene carácter temporal y está limitada al territorio del estado que la concede. A cambio de la misma, el titular del derecho debe hacer pública la tecnología en cuestión, con lo que contribuye al avance de la ciencia. En otras ocasiones, los titulares de la regla técnica novedosa prefieren no hacerla pública, aunque esta decisión suponga la renuncia al derecho de exclusividad temporal tutelado por el estado. De hecho, la protección mediante el mero secreto puede ser tan válida como la protección mediante un derecho de propiedad industrial. La elección de uno u otro sistema dependerá de una serie de factores que tendrán que ser analizados en cada caso concreto.

Es importante señalar que existen algunas modalidades específicas de protección, aplicables únicamente a innovaciones relacionadas con materias muy concretas. A título de ejemplo, tal sería el caso de la protección de las obtenciones vegetales, las topografías de productos semiconductores o los programas de ordenador. Paradójicamente, estos últimos se protegen como derechos de autor, aunque es previsible que en un futuro próximo pasen a protegerse mediante patente.

No hay que olvidar que los dibujos y modelos industriales son también fórmulas para proteger actuaciones innovadoras –en este caso, vinculadas al diseño–. Así, mientras las patentes y modelos de utilidad protegen las invenciones técnicas, los dibujos y modelos industriales protegen las formas externas –bidimensionales o tridimensionales–, que tienen por finalidad hacerlos más atractivos para el consumidor, sin añadir una mayor utilidad técnica o práctica.

Tampoco conviene olvidar el importante papel que desempeñan las marcas como complemento a la protección por medio de patentes y modelos de utilidad. El monopolio de explotación que confiere la patente es de carácter temporal: 20 años improrrogables, contados, en la mayoría de los casos, a partir de la fecha de su solicitud. Las marcas, por el contrario, conceden un monopolio de 10 años, pero éste puede ser indefinidamente prorrogado. Aunque es obvio que las patentes protegen invenciones y las marcas protegen signos distintivos, si durante la vida de la patente los productos fabricados con la tecnología protegida se han comercializado a través de una adecuada «política de marca», esta marca consolidada entre los consumidores permitirá prolongar de manera artificial la vida de la patente. En efecto, son muchos los casos en los que, aunque la tecnología haya pasado ya a ser de dominio público –con lo que cualquiera puede utilizarla para fabricar y distribuir productos alternativos–, los consumidores siguen identificándola con una marca determinada, por lo que el antiguo titular de la patente pasa a disfrutar de un cuasi-monopolio de hecho.

Por todos estos motivos, empresarios y centros generadores de I+D deben prestar especial atención a los aspectos jurídicos derivados de la protección de la tecnología generada durante el proyecto. Y en este campo son muchas las contribuciones realizadas por organizaciones internacionales o regionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o la Organización Europea de Patentes (OEP).

También es cuantiosa la normativa que sobre la materia ha desarrollado la Unión Europea. En el campo de los signos distintivos baste citar la creación de la marca comunitaria, de carácter unitario para toda la Unión Europea, y la puesta en funcionamiento de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) para registro de marcas, dibujos y modelos. En materia de patentes los avances son menos

llamativos, ya que de momento no existe un equivalente a la figura de la marca comunitaria. Sin embargo, la Comisión Europea ha constatado en reiteradas ocasiones la infrutilización de la patente como medio de proteger la tecnología, al tiempo que ha manifestado la importancia de este instrumento para fomentar la innovación. De hecho, las Instituciones de la Unión Europea están trabajando en estos momentos sobre determinados temas de gran importancia: creación de una patente unitaria que cubra todo su territorio; armonización de las condiciones de acceso y ejercicio de la profesión de agente de la propiedad industrial; patentabilidad de los programas de ordenador; existencia de un periodo de gracia; o papel de las oficinas nacionales de patentes.

El legislador español, por su parte, también ha contribuido de manera destacada a perfilar este marco jurídico de la protección de las innovaciones. Baste citar los vigentes textos normativos en materia de patentes, de marcas o de derechos de autor.

3.5. EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE I+D

El empresario que decide asumir los cuantiosos gastos derivados de un proyecto de I+D –ejecutado individualmente, realizado en cooperación con otros o encargado a un centro generador de I+D–, lo hace para que la innovación tecnológica le permita ser más competitivo. Y este objetivo pasa por impedir que los resultados derivados del proyecto de I+D se queden en el ámbito meramente teórico. Se hace, pues, necesaria su explotación industrial y comercial.

En los supuestos de *cooperación tecnológica*, por ejemplo, los pactos alcanzados en materia de explotación son de extraordinaria importancia. Así, los empresarios y centros generadores de I+D que ejecutan conjunta-

mente el proyecto de I+D tienen dos opciones: o bien poner fin a su colaboración una vez finalizado el proyecto, o bien continuarla durante la explotación industrial y comercial de sus resultados. Si deciden concluir su relación jurídica, los resultados del proyecto podrán ser explotados por cada uno de ellos –por su cuenta y riesgo, y de manera independiente–. Si, por el contrario, prefieren continuar con la colaboración durante la fase de explotación de la tecnología generada (o, al menos, concertar la manera de llevar a cabo individualmente dicha explotación), será necesario pactar una serie de compromisos jurídicos que, por poder instrumentarse tanto a través de vínculos contractuales como societarios, nos permiten remitirnos a lo expuesto en el punto 3.1. de este documento –ejecución del proyecto de I+D–. De hecho, suele ser frecuente que la alianza tecnológica no se limite a ejecutar en común el proyecto de I+D, sino que concierte también la manera en que van a explotarse sus resultados desde un punto de vista industrial y comercial.

Una muestra de la importancia que los poderes públicos otorgan a la explotación de la tecnología derivada de los proyectos de innovación, la tenemos en el ya citado V Programa Marco de I+D de la Unión Europea para el periodo 1998-2002. En efecto, las alianzas tecnológicas que pretendan beneficiarse de los fondos asignados a este Programa Marco deberán adjuntar a su propuesta un Plan de Difusión y Explotación de Resultados, documento que será muy tenido en cuenta por la Comisión Europea para aprobar o rechazar dicha propuesta. Además, si la propuesta es aprobada, los participantes deberán presentar un Plan de Aplicación Tecnológica antes de finalizar el proyecto de I+D. El visto bueno a dicho documento por parte de la Comisión, será requisito necesario para que la Unión Europea transfiera a los participantes el porcentaje de la subvención concedida que quede por percibir.

3.6. TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE I+D

En muchas ocasiones, quien lleva a cabo un proyecto de I+D no puede –o no quiere– explotar por sí mismo la tecnología generada. También puede darse el caso de que opte por no hacer uso de alguna de sus facultades de explotación (fabricación, comercialización...), no explotar todas sus aplicaciones técnicas o no hacerlo en todos los mercados. Ante esta situación, es posible transferir a terceros la tecnología generada que no esté dispuesto a explotar. Con ello, el autor del proyecto de I+D recuperará las inversiones realizadas en el mismo –y, a ser posible, obtendrá un beneficio adicional–, el tercero en cuestión podrá explotar una tecnología que no ha tenido que generar previamente, ahorrándose esfuerzos innecesarios, por repetitivos, y se evitará que la tecnología en cuestión se quede sin ser explotada.

La transferencia de resultados puede ser una opción empresarial de gran utilidad para innovar productos y procesos, como exponemos en el punto 4 de este documento, sobre todo en aquellos empresarios que no cuentan con capacidad propia de I+D –humana y/o material–, ya que les permite beneficiarse de soluciones tecnológicas previamente generadas por otros. También es de gran utilidad para centros de investigación y universidades, quienes pueden obtener importantes beneficios autorizando a las empresas a utilizar la tecnología que previamente han desarrollado por su cuenta (investigación propia).

Las modalidades de transferencia de los resultados del I+D son muy variadas. Por ejemplo, dependerá de que se transfiera su propiedad o de que únicamente se autorice su uso, y también variará en función de que la tecnología esté protegida por un derecho de propiedad industrial o por el mero hecho de haberla mantenido en secreto. Además, la transferencia de resultados puede tener su origen en proyectos de I+D ejecutados únicamente con medios propios

(I+D interno), pero también puede estar vinculada a resultados obtenidos conjuntamente por alianzas tecnológicas (*cooperación tecnológica*) o a investigación encargada por una empresa a un centro generador de I+D (*I+D por encargo*).

Esta gran variedad de supuestos, unida a la propia complejidad de la institución, aconsejan que transmitente y receptor de los resultados de I+D alcancen los compromisos necesarios para permitir la explotación pacífica de la tecnología objeto del negocio jurídico. Estos compromisos se regirán, en gran medida, por la autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, dicha autonomía estará limitada por el Ordenamiento Jurídico, en particular por la legislación aplicable a obligaciones y contratos, y a las patentes, así como la normativa protectora de la libre competencia.

Es momento de referirnos a lo dicho en el punto 3.1.1. respecto a las limitaciones que las autoridades garantes de la libre competencia imponen a los pactos anticoncurrenciales entre agentes económicos. Al igual que ocurre en los acuerdos para la ejecución de proyectos de I+D, los destinados a transferir sus resultados también suelen contener cláusulas restrictivas de libre competencia, tanto entre las propias partes contratantes como con terceros.

Pero también suelen ser beneficiosos para el progreso técnico de la humanidad. Por ello, se recomienda ser cuidadoso a la hora de negociar y, en particular, no salirse del marco jurídico previsto por el Reglamento de Exención por Categoría para Acuerdos de Transferencia de Tecnología. Este Reglamento, al igual que el aplicable a los Acuerdos en Materia de I+D anteriormente citado, es una disposición jurídica básica en materia de Derecho de la Competencia. Adoptado en 1996 por la Comisión Europea, autoriza tácitamente los acuerdos de transferencia de tecnología respetuosos con su articulado (con lo que no requieren ser individualmente notificados a los organismos de defensa de la competencia).

Además, deberá tenerse presente lo dispuesto en la legislación española respecto a la transferencia de patentes, marcas y derechos de autor. Como ejemplo de la importancia que el Derecho español concede a la transmisión de estos bienes inmateriales, basta citar que la Ley de Patentes exige que los contratos de transmisión se celebren por escrito y en documento público, a fin de poder ser inscritos en el registro de patentes, si se pretende que sean oponibles a terceros.

3.7. INCENTIVOS FISCALES A I+D

Los poderes públicos están apostando fuerte por fomentar la innovación tecnológica en las empresas y suelen complementar sus programas de apoyo financiero a I+D, citados en el punto 3.2., con incentivos de carácter fiscal. Los incentivos fiscales tienen la ventaja de que las empresas pueden aplicarlos de forma generalizada e inmediata, con lo que evitan uno de los problemas principales de los fondos públicos para empresas innovadoras: su cuantía limitada.

El Gobierno español no es una excepción, pues junto al ya comentado Plan Nacional de Fomento de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003), ha reforzado recientemente los incentivos fiscales para las empresas innovadoras, reformando el Impuesto de Sociedades. Con esta medida espera triplicar los ahorros fiscales de dichas empresas: 60.000 millones de pesetas frente a los 20.000 actuales.

Hasta el ejercicio fiscal de 1999, sólo los gastos en investigación y desarrollo (I+D) podían beneficiarse de deducciones. A partir de ahora, también podrán hacerlo las inversiones en innovación tecnológica no consideradas I+D. Esta es la principal novedad de la medida, aunque no la única. La ampliación del concepto de I+D, la elevación de los porcentajes deducibles y la posibilidad de plantear consultas vinculantes a la Agencia Tributaria son también

novedades interesantes. En todo caso, las empresas deberán conocer el alcance jurídico de estos cambios, si pretenden beneficiarse de ellos al máximo.

Con el nuevo paquete de incentivos fiscales se mejora muy sensiblemente el tratamiento fiscal a la I+D en el Impuesto de Sociedades: concretamente, se elevan los porcentajes de deducción en la cuota íntegra por gastos en I+D, que pasan del 20% al 30%; asimismo, se incrementa la deducción por el exceso sobre la media de los gastos efectuados en los dos ejercicios anteriores, que pasa del 40% al 50%. Pero estos incrementos son todavía superiores si los gastos de la empresa se pueden incluir en dos partidas muy concretas: gastos de personal de I+D, o investigación realizada conjuntamente con Universidades o Centros de Investigación. En ambos casos la empresa podrá aumentar en un 10% los porcentajes señalados anteriormente.

En el primero de los casos, nos estamos refiriendo a los gastos de personal del sujeto pasivo correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo. Esta medida pretende sin duda fomentar las actividades internas de I+D en las empresas (*I+D interno*), mediante la consolidación de sus propios departamentos de I+D. En el segundo supuesto estamos hablando de los gastos del sujeto pasivo que correspondan a proyectos contratados con universidades, organismos públicos de investigación y centros de innovación y tecnología reconocidos y registrados como tales (RD 2609/1996). Con ello se trata de fomentar la utilización de la infraestructura científica y tecnológica existente en España, a través de fórmulas como la de *I+D por encargo*, y beneficiar a las PYME que, al carecer de medios propios para realizar actividades de I+D, han de recurrir a estas entidades científicas y tecnológicas.

Otra importante novedad es la ampliación del concepto de I+D. Tras la reciente reforma, el término I+D incluirá la materialización de los resultados de la investigación en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de demos-

tración inicial o proyectos piloto, siempre que los mismos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. También incluirá la concepción de *software* avanzado, siempre que suponga un progreso científico o tecnológico significativo mediante el desarrollo de nuevos teoremas y algoritmos o mediante la creación de sistemas operativos y lenguajes nuevos. Esta ampliación del término «I+D» permitirá al empresario deducir conceptos hasta ahora excluidos, como el desarrollo de *software* avanzado, los prototipos y los demostradores.

Pero las nuevas medidas fiscales de fomento de la innovación tecnológica van más allá. Desde ahora las empresas podrán deducirse gastos derivados de actividades innovadoras que no se consideran I+D. Dichas deducciones oscilarán entre el 15% y el 10%.

Estas actividades innovadoras, cuyo gasto dará a las empresas derecho a deducción, son las siguientes: proyectos cuya realización se encargue a universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnología; diseño industrial e ingeniería de procesos de producción –concepción y elaboración de los planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos descriptivos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para la fabricación, prueba, instalación y utilización de un producto–; adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, *know-how* y diseños; y obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares. El porcentaje deducible será del 15 % para el primer supuesto y del 10 % para los supuestos restantes.

Hasta ahora, no eran pocas las empresas que se mostraban insatisfechas con los incentivos fiscales existentes, ante el estado de incertidumbre en que se encontraban tras presentar sus declaraciones del Impuesto de Sociedades. El empresario podía considerar que determinados gastos constituían I+D, pero dudaba si la Agencia Tributaria pen-

sería lo mismo y si aceptaría las deducciones solicitadas. Esta inseguridad hacía que muchas veces las empresas no contemplaran las deducciones por I+D en su planificación financiera, con lo que los incentivos fiscales veían limitada su capacidad de estimular la innovación. Para solucionar este problema, las nuevas medidas fiscales recientemente aprobadas permitirán al empresario realizar consultas a la Agencia Tributaria, consultas que tendrán carácter vinculante. Además, el empresario podrá alcanzar acuerdos previos con la Agencia sobre la valoración de los gastos correspondientes a proyectos de I+D y de innovación tecnológica.

Pese al indudable avance que supone el nuevo régimen fiscal, no podemos concluir este punto sin mencionar las dificultades con que pueden encontrarse las empresas para beneficiarse del mismo, dadas las discrepancias existentes con la normativa sobre tratamiento contable de gastos e inversiones en I+D.

4

I+D POR ENCARGO

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Hemos insistido en el hecho de que, si un empresario pretende ser competitivo, debe considerar la innovación tecnológica como un factor estratégico de su negocio: arañar cuotas de mercado –o incluso, a veces, mantenerse en éste– depende cada vez más de la habilidad del empresario para optimizar su proceso productivo y para mejorar los productos que fabrica y comercializa. Pero también hemos dicho que no hay una única manera de innovar, por lo que cada empresa puede recurrir a aquella o aquellas que le resulten más accesibles en función de sus particulares circunstancias y de su propia estrategia global de crecimiento.

Una opción perfectamente válida para la empresa interesada en innovar es la *I+D por encargo*: contratar los servicios de una universidad o centro de investigación para que desarrolle a medida la tecnología que necesita, o para que aplique sus conocimientos científicos a la resolución de un problema tecnológico real. Este podría ser el caso del empresario que pretende llevar a cabo una mejora en sus productos o procesos, carece de recursos suficientes de I+D –humanos y/o materiales– para abordarla por su cuenta, y la tecnología en cuestión o bien no está disponible en el mercado o su adquisición es demasiado costosa. En ese contexto, el empresario contrata los servicios de una universidad o de

un centro de investigación en quien confía, por haber trabajado con él anteriormente o por las buenas referencias recibidas, y le encarga llevar a cabo los trabajos que le ayudarán a solucionar su problema tecnológico.

Esta forma de innovar tiene el inconveniente de que un uso excesivo de la misma puede hacer depender demasiado a la empresa de fuentes externas, descuidando su potencial interno de I+D. Y ello puede ser contraproducente: es bueno que la empresa disponga de una cierta capacidad interna de I+D, incluso aunque el grueso de su estrategia innovadora se base en encargar a universidades o centros de investigación los desarrollos tecnológicos necesarios para mejorar sus productos y procesos. El trato con estos centros generadores de tecnología siempre será más sencillo y eficaz, si la empresa cuenta con algún técnico en plantilla capaz de relacionarse con los investigadores de los centros externos y de dialogar con ellos de tú a tú; en suma, algún técnico formado para entender el lenguaje de los científicos y sus métodos de trabajo, pero al mismo tiempo conocedor de las necesidades reales de la empresa y del problema tecnológico que se pretende resolver.

Por lo que respecta a España, la *I+D por encargo* como vía de acceso a la innovación esta todavía poco extendida. De hecho tan solo un 2% de las empresas españolas colabora regularmente con universidades o centros públicos de investigación, quizás por el tradicional alejamiento existente entre el mundo científico y el empresarial.

Este alejamiento se debe, en parte, al temor de los investigadores a que la colaboración con la empresa coarte su independencia científica y les limite el derecho a difundir sus conocimientos. Es cierto que, si una universidad hace un uso excesivo de la *I+D por encargo*, corre el riesgo de que sus laboratorios se conviertan en extensión de los de la industria, descuidándose la investigación básica con el peligro que esto supone para el desarrollo científico y tecnológico del futuro. No es menos cierto que en el ámbito científico la rápida difusión de los resultados es de suma impor-

tancia, ya que tradicionalmente el prestigio de una universidad o centro de investigación –y la carrera profesional de los propios científicos– se fundamentan en el número y la calidad de las publicaciones realizadas. Y este interés por difundir cuanto antes los conocimientos choca a menudo con la pretensión empresarial de mantener el mayor tiempo posible la confidencialidad de los resultados de la investigación. Una empresa que recurre a una universidad en busca de ayuda para optimizar su proceso productivo, lo último que desea es que la fórmula propuesta llegue a oídos de sus competidores.

Sin embargo, universidades y centros de investigación han de tener presente que su función social no se limita a difundir conocimientos. También es parte de su labor permitir que dichos conocimientos sean efectivamente explotados, revirtiendo así en mejorar la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos. Y la explotación industrial y comercial la llevan a cabo empresas, quienes necesitan que la tecnología sea mantenida temporalmente en secreto, por lo menos durante el tiempo necesario para que su inversión en I+D sea rentable en términos económicos. Además, la *I+D por encargo* puede ser una fuente adicional de recursos nada desdeñable para centros de investigación y universidades, que les permitirá renovar sus laboratorios, mejorar la retribución de su personal científico y llevar a cabo otras actividades investigadoras o docentes.

Otro impedimento para que se generalice en España la *I+D por encargo* como forma de innovar, es que una gran mayoría del empresariado todavía desconoce la capacidad de universidades y centros de I+D para aportar soluciones a sus problemas tecnológicos, y ello, a pesar de los importantes esfuerzos realizados en los últimos años, en particular por las OTRI. Pese a la indudable calidad y reconocimiento internacional de las publicaciones hechas por científicos españoles, éstas no son suficientemente conocidas en el mundo empresarial. Por ello, se hace necesario continuar con la difusión sistemática de la capacidad de

estas entidades generadoras de conocimientos, de forma que alcance a todo el colectivo empresarial, y que sea lo suficientemente convincente como para que, ante un problema tecnológico, el empresario trate de buscar la solución en universidades y centros de investigación. Estas entidades, por su parte, deberán hacer un esfuerzo suplementario en cuanto a organización, modo de gestión y motivación del personal para facilitar la accesibilidad de las empresas a sus recursos y para conocer las necesidades tecnológicas de éstas, sus niveles de conocimiento y sus capacidades de absorción.

Tampoco podemos olvidar otro aspecto a la hora de comentar el todavía escaso uso de la *I+D por encargo*: la mayoría de los resultados obtenidos por las entidades generadoras de conocimiento no están listos para ser aprovechados automáticamente por las empresas. Los resultados a escala de laboratorio suelen necesitar trabajos complementarios de adaptación y puesta a punto, antes de poder ser aplicados a escala industrial. Esta vía de acceso a la innovación empresarial puede ser más barata y personalizada que otras opciones, pero tiene un mayor riesgo y requiere un trabajo adicional por parte de las empresas, a menudo de manera conjunta con la universidad o el centro de investigación en cuestión.

Sean cuales sean los problemas que dificultan la colaboración entre los mundos científico y empresarial, parece fuera de toda duda que la *I+D por encargo* es una de las vías que permite a los empresarios mejorar sus productos y optimizar sus procesos. Y como tal no está exenta de connotaciones jurídicas tendentes a conciliar los intereses –a menudo enfrentados– de los centros generadores de I+D, de sus propios científicos individualmente considerados, de las empresas que han encargado el desarrollo de la tecnología y de la sociedad en su conjunto.

Es evidente que la *I+D por encargo* genera una relación jurídica entre la empresa interesada en innovar y la universidad o centro de investigación a quien ésta encarga, a

cambio de una contraprestación económica, el desarrollo de la tecnología necesaria para ello. De hecho, el propio ordenamiento jurídico español, pese a no regular expresamente su contenido –contrato atípico–, reconoce la existencia de relaciones de este tipo tanto en la Ley de Patentes como en la Ley de Reforma Universitaria.

Podría considerarse la *I+D por encargo* como una variante del contrato bilateral de arrendamiento de servicios, ya que el investigador no suele obligarse a alcanzar un resultado específico, sino a asignar unos medios humanos y materiales para llevar a cabo una serie de tareas concretas. Como veremos más adelante, esta consideración como contrato de medios –y no de resultados– tiene gran trascendencia a la hora de determinar los derechos y obligaciones –y responsabilidades– de la empresa contratante y del centro o universidad contratados.

Las administraciones públicas son sabedoras de la importancia de esta opción tecnológica para las empresas que carecen de medios propios de I+D, como es el caso de la mayoría de las PYME, ya que pueden suplir sus carencias a través del uso de los investigadores y el equipamiento científico de universidades o centros de investigación. Y también conocen el interés que puede tener para estos organismos generadores de conocimiento, en particular como fuente suplementaria de recursos. Por ello, tanto en el ámbito europeo como en el estatal y autonómico, las administraciones se vienen ocupando de impulsar la *I+D por encargo*. Baste citar, a título de ejemplo, la Acción CRAFT de los Programas Marco de I+D de la Unión Europea, los Proyectos Concertados o Cooperativos del CDTI o el Programa de Fomento de la Colaboración entre Centros de Investigación y Empresas de la Generalitat Valenciana.

Pero la existencia de las anteriores medidas de fomento, añaden dificultades adicionales a la ya complicada relación jurídica entre la empresa contratante y el centro contratado: en primer lugar, porque otorgar ayudas públicas a actividades de I+D cuyos resultados pueden acabar siendo

explotados en exclusiva por la empresa contratante, en detrimento de otras empresas, puede ser contrario a la libre competencia; en segundo lugar, porque la normativa específica que rige cada uno de estos programas públicos no puede ser ignorada ni por la empresa contratante ni por la universidad o centro de investigación contratados, lo que reduce el margen de maniobra a la hora de pactar entre ellos sus respectivos derechos y obligaciones.

Dados los diferentes condicionantes legales e intereses particulares contrapuestos que concurren en la *I+D por encargo*, a la hora de concertar una relación de este tipo se habrá de ser especialmente cuidadoso desde el punto de vista jurídico. Además, se deberá buscar un equilibrio entre los intereses de la empresa contratante y el centro generador de I+D contratado. Y ello sin perder de vista los derechos de los científicos, individualmente considerados, que con su trabajo desarrollarán el avance tecnológico cuya explotación permitirá a la empresa ser más competitiva.

Por ello, es altamente aconsejable la elaboración de un documento que refleje los derechos, obligaciones y responsabilidades de quienes van a participar en la *I+D por encargo*: empresa, universidad o centro de investigación, científicos... Y aunque dicho contrato deberá estar confeccionado a la medida del supuesto concreto, se pueden avanzar algunos de los aspectos jurídicos que casi con toda seguridad aparecerán durante la negociación, y deberán ser contemplados en el documento que finalmente se pacte: delimitación clara del objetivo tecnológico que se persigue, relación de tareas que ha de desarrollar el centro generador de la I+D junto con su calendario de realización, posibilidad o no de que éste lleve a cabo actividades paralelas de I+D durante el proyecto, recíproca confidencialidad sobre información de la otra parte contratante, presentación de informes periódicos y del informe final a la empresa, retribución al organismo generador de la tecnología y forma de pago, líneas de comunicación entre las partes, propiedad de los resultados, explotación industrial

y comercial de la tecnología generada por el proyecto, incumplimiento de una de las partes contratantes y sus consecuencias, extinción anticipada de la relación contractual, reglas de solución de conflictos...

4.2. COMPROMISOS JURÍDICOS MÁS HABITUALES

Como acabamos de exponer, la relación que se crea cuando una empresa recurre a un centro generador de I+D para que le desarrolle tecnología a medida, suscita innumerables cuestiones jurídicas. Cuestiones que afectan tanto a las partes contratantes como a terceros. Por ello, a la hora de poner en marcha una relación de este tipo, la empresa contratante y el centro contratado deben negociar cuidadosamente sus respectivos derechos y obligaciones y plasmar en un documento los pactos finalmente alcanzados. Sólo así la relación podrá desarrollarse de manera pacífica, y se dispondrá de un mecanismo ágil y rápido para solucionar los conflictos que eventualmente surjan entre ellos. Esto permitirá una mayor dedicación al proyecto de I+D y una comunicación más clara y fluida entre la empresa que contrata y el centro que ejecuta.

Pero una buena negociación exigirá un adecuado conocimiento de aquellos aspectos jurídicos de la innovación aplicables a este tipo de relación contractual –una exposición bastante extensa del marco jurídico de la gestión de la innovación ha sido realizada en el punto 3 de este documento–. En particular, empresa y universidad, o centro de investigación, deberán conocer las disposiciones legales que, en detrimento de su autonomía negocial, establecen normas de obligatorio cumplimiento: legislación sobre patentes, invenciones universitarias, contratación mercantil, libre competencia... Además, si pretenden que su *I+D por encargo* se beneficie de ayudas públicas, tendrán que conocer y respetar las exigencias jurídicas que conlleva la

participación en el específico programa público al que piensen acceder.

Convendrá, en primer lugar, delimitar el **objeto del contrato de I+D por encargo**. Como ya hemos visto, a través de este tipo de contrato una empresa encarga a otra entidad –normalmente universidad o centro de investigación– la realización de unas determinadas actividades de I+D, cuyos resultados van a permitir a la empresa en cuestión mejorar sus productos o procesos o ambas cosas a la vez. Pero hemos recalcado que la entidad contratada no se obliga a alcanzar un resultado específico con la realización de dichas actividades. Se compromete únicamente a llevarlas a cabo –contrato de medios y no de resultados–, aunque, eso sí, personalmente y de manera diligente.

Por esta razón es de gran importancia que el contrato entre empresa contratante y centro contratado fije claramente cuáles son esas actividades de I+D que se contratan. A título de ejemplo, una clara delimitación de dichas actividades permitirá a la empresa controlar que el centro generador de I+D las ejecuta realmente, y que no realiza actividades paralelas de I+D, en el supuesto de que éste se hubiera comprometido a abstenerse de llevarlas a cabo.

Pero el hecho de que el centro generador de I+D contraiga una obligación de medios –y no de resultados– no significa que los resultados no puedan condicionar el devenir de la relación contractual. En ocasiones, el contrato de *I+D por encargo* permite **estructurar temporalmente su ejecución mediante hitos vinculados a la obtención de resultados concretos**. Como veremos más adelante, alcanzar los resultados vinculados a un hito determinado podría ser condición necesaria para que el contrato pasara al hito siguiente. Con ello la empresa contratante dispondría de un mayor control sobre la actividad contratada al centro de investigación o a la universidad.

En otro orden de cosas, cuando hablamos del objeto del contrato de *I+D por encargo* no conviene olvidar que un proyecto de I+D puede limitarse a una serie de actividades

desarrolladas por la universidad o centro de investigación que se contrata, pero también puede incluir tareas ejecutadas por la empresa contratante (o incluso por otras entidades). Es más, nada impide que un contrato de *I+D por encargo* pueda formar parte de un supuesto de *cooperación tecnológica*. Tal sería el caso, por ejemplo, de un proyecto de I+D en el marco de los programas de la Unión Europea, donde alguno de los participantes subcontrata a un centro de investigación o a una universidad para que ejecute determinadas tareas del citado proyecto. En este caso, lo relevante para distinguir al participante (*cooperación tecnológica*) del subcontratado (*I+D por encargo*) sería que, mientras el primero asume la mitad de sus costes, al segundo sus costes le son reembolsados en su totalidad: de hecho, a los efectos de calcular la subvención que el participante en cuestión recibirá de la Unión Europea, las sumas facturadas por el centro sub-contratado se consideran un coste más.

El que un contrato de *I+D por encargo* pueda estar dividido en hitos temporales, o el hecho de que pueda formar parte de un proyecto de investigación más complejo en el que participen otras entidades –y que incluso pueda estar enmarcado en algún programa público de apoyo a la I+D–, hace que las partes –empresa contratante y centro o universidad contratados– puedan plantearse la **existencia de condiciones suspensivas y/o resolutorias**.

Si la relación contractual se somete a una condición suspensiva, el nacimiento de los recíprocos derechos y obligaciones dependerá del acontecimiento que constituye la condición. A título de ejemplo, si un contrato de *I+D por encargo* se somete a la condición suspensiva de que el proyecto de I+D sea aprobado –y, por tanto, subvencionado– por la Unión Europea, el contrato no desplegará la mayor parte de sus efectos en tanto dicha aprobación no se produzca.

Por el contrario, si la relación entre la empresa contratante y el centro generador de I+D contratado se somete a una

condición resolutoria, dicha relación desplegará todos sus efectos desde el momento mismo de su constitución, pero la llegada de la condición operará como una circunstancia que pone fin a la relación en cuestión. Si los trabajos del centro generador de I+D se han dividido en hitos temporales, una condición resolutoria podría ser la falta de obtención de los resultados vinculados a un hito determinado. Si el contrato de *I+D por encargo* se enmarca en un proyecto de I+D subvencionado por la Unión Europea, podría ser condición resolutoria la decisión de la Comisión de extinguir anticipadamente dicho proyecto.

En el punto 4.1. hemos asimilado, con matices, el contrato de *I+D por encargo* a un contrato de arrendamiento de servicios. Y en un contrato bilateral como éste, el servicio se presta contra remuneración. Por ello, otro de los principales aspectos que hay que negociar será todo lo relativo a la **obligación de la empresa contratante de retribuir a la universidad o centro investigador que presta el servicio.**

La cuantía de esta retribución y el modo de hacerla efectiva deberá ser objeto de negociación entre las partes contratantes, ya que dependerá de las circunstancias propias del supuesto concreto. A título de ejemplo, la cuantía de la retribución se podrá ver condicionada por las limitaciones que la empresa contratante pretenda imponer al centro investigador, o universidad, en cuanto a actividades paralelas de I+D –llevadas a cabo independientemente o con terceros–. El precio y la forma de pago podrían verse también condicionados por otras circunstancias. Tal sería el caso, por ejemplo, si el centro generador de I+D va a recibir una subvención por llevar a cabo los trabajos de I+D solicitados por la empresa, o si el contrato de *I+D por encargo* se estructura temporalmente en hitos vinculados a la obtención de resultados concretos.

Empresa contratante y centro prestador del servicio gozan de gran libertad para estipular el modo de retribución que más convenga a sus intereses. Así, aunque lo habitual es retribuir al centro investigador mediante el pago de una

suma a tanto alzado –calculada, entre otros parámetros, en función de las horas de dedicación del personal científico y de la categoría de éste–, este modo de retribución puede complementarse con el pago de cánones periódicos, determinables en función del rendimiento económico que la empresa obtenga de la explotación de la tecnología resultante. Si las partes optan por recurrir esta forma mixta de retribución, deberán prever en el contrato otras cuestiones de carácter accesorio: en función de qué parámetros se computan los cánones –producción, ventas, beneficios...–, en qué momento se devengan, periodicidad de su liquidación –anual, mensual...–, forma de pago, derechos de comprobación sobre la veracidad de los mismos que asisten al centro investigador o universidad...

Como ya hemos apuntado anteriormente, es probable que la empresa contratante pretenda limitar la posibilidad de que el centro investigador o la universidad a quien encarga los trabajos de I+D puedan llevar a cabo trabajos similares para la competencia. Por este motivo, las partes contratantes deberán pronunciarse sobre la **prohibición, o no, de que el centro generador de la I+D pueda llevar a cabo actividades paralelas de I+D, de manera independiente o con terceros.**

Y, en el supuesto de que se pacte dicha prohibición, conviene que las partes contratantes delimiten claramente su alcance. No es lo mismo una prohibición limitada a actividades similares a las contratadas por la empresa, que si abarca todo tipo de actividades de I+D. Por el mismo motivo, una prohibición limitada a la vida del proyecto de I+D, tampoco tiene las mismas implicaciones para el centro investigador que si la prohibición subsiste tras la conclusión de éste. En línea con lo dicho, hay que ser especialmente cuidadoso con aquellos pactos que puedan ser contrarios a las disposiciones en materia de libre competencia.

Durante el tiempo que el centro investigador o la universidad empleen para llevar a cabo la *I+D por encargo*, es muy conveniente que se mantengan comunicaciones fluidas

con la empresa. La **existencia de interlocutores expresamente designados** por las partes contratantes para esta labor, podrá sin duda facilitar dicha fluidez. Además de designar a sus respectivos interlocutores, empresa y centro generador de la I+D deberían pactar las vías de comunicación que van a utilizar para sus recíprocas notificaciones y eventuales reclamaciones. A estos efectos, lo realmente importante es que quien haga una comunicación tenga constancia de que su destinatario la ha recibido.

Además, lo normal será que la empresa quiera estar informada de cómo evolucionan los trabajos contratados al centro de investigación o a la universidad. De esta forma, por ejemplo, una línea de trabajo que no conduzca a los resultados esperados podrá abandonarse a tiempo o ser encarrilada en otra dirección. Y para ello, lo habitual es que se estipule la elaboración de **informes periódicos de seguimiento** por parte del centro generador de I+D. Cada informe reflejará el trabajo realizado y explicará los resultados obtenidos hasta el momento. En su caso, deberá asimismo sugerir los oportunos cambios de orientación que deban experimentar las tareas pendientes de ejecución.

En esta misma línea, es muy recomendable que se concierte un calendario de **reuniones periódicas entre representantes de la empresa contratante y del centro generador de I+D**, no sólo para pasar revista a los informes periódicos anteriormente citados, sino también para solucionar las incidencias que sin duda irán apareciendo a medida que avancen las tareas de investigación.

En una relación contractual de esta naturaleza la **confidencialidad** es determinante. Y el documento contractual que regule la *I+D por encargo* deberá conciliar los intereses empresariales y científicos en esta materia. De hecho, es habitual que empresa y centro generador de I+D alcancen pactos de confidencialidad, incluso antes de iniciar su relación contractual, en particular, con respecto a la información que mutuamente se comunican en las primeras tomas de contacto. Con ello tratarían de prevenir divulgaciones o

utilizaciones no deseadas de dicha información, sobre todo ante la eventualidad de que esas primeras tomas de contacto no condujeran a nada más.

En ocasiones, los intereses empresariales y científicos sobre la confidencialidad coinciden: tanto la empresa como el centro generador de I+D van a tener acceso a datos e información sobre la otra parte, que ésta última puede querer mantener en secreto y/o limitar su posible utilización. En este sentido, será de gran utilidad pactar la no utilización de dicha información, excepto para fines directamente relacionados con la *I+D por encargo*, así como su no difusión a terceros bajo ningún concepto.

En otros casos, por el contrario, la coincidencia de intereses en materia de confidencialidad no es tan evidente: la empresa que ha solicitado los trabajos de I+D a la universidad o centro investigador intentará alargar –el máximo tiempo posible– el exclusivo conocimiento de sus resultados; en el lado opuesto, el centro generador de I+D pretenderá divulgar cuanto antes dichos resultados por motivos de prestigio o incluso por impulsar la carrera profesional de sus investigadores, lo que a menudo se fundamenta en el número y la calidad de las publicaciones científicas realizadas.

Uno de los aspectos jurídicos de la *I+D por encargo* que las partes contratantes no pueden dejar de lado es **a quién van a pertenecer los resultados de los trabajos de I+D**, que la empresa encarga a la universidad o centro de investigación.

La empresa contratante de los trabajos querrá tener pleno dominio sobre la tecnología resultante para poder incorporarla libremente a su proceso productivo, protegerla adecuadamente con objeto de evitar –o controlar– su difusión a eventuales competidores, y realizar en ella las mejoras tecnológicas que sean necesarias en un futuro. Pero el centro generador de la tecnología puede tener interés en no desprenderse totalmente de la titularidad, entre otros motivos para no ver cerrada una línea de investigación con la que obtener ingresos adicionales.

La variedad de pactos que empresa y centro investigador pueden alcanzar en materia de propiedad de los resultados es muy amplia: propiedad de la empresa con obligación de licenciar gratuitamente al centro investigador en caso de no explotación por ésta en un plazo determinado; propiedad del centro investigador con licencia exclusiva a la empresa durante algunos años; propiedad compartida entre empresa y centro de investigación... En cualquier caso, los pactos que alcancen las partes sobre la propiedad de la tecnología resultante condicionará el derecho de cada uno a protegerla –a través, por ejemplo, de un derecho de propiedad industrial–, explotarla industrial y comercialmente o transferirla a terceros.

En este punto, es importante señalar que el Derecho español –en particular la legislación sobre patentes– regula la propiedad de los resultados de la investigación de forma diferente, en función de que la investigación sea propia o contratada por terceros –lo que venimos llamando *I+D por encargo*–. Si hablamos de investigación propia la legislación es clara: corresponde al centro generador de I+D la titularidad de las invenciones realizadas por sus profesores o científicos, aunque éstos, además del derecho moral a ser reconocidos como inventores, podrán participar en los beneficios que obtenga el centro generador en caso de explotación o cesión. Por el contrario, en materia de propiedad de los resultados de la *I+D por encargo*, la legislación deja a empresarios, centros generadores de I+D y científicos un margen de maniobra bastante amplio para pactar lo que crean oportuno (que la propiedad recaiga en la empresa contratante, en el centro contratado, en ambos...). Por ello es especialmente importante que las partes involucradas negocien sobre este particular y reflejen contractualmente los pactos alcanzados.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que este amplio margen de negociación de que gozan empresarios y científicos en cuanto a la propiedad de los resultados de la *I+D por encargo*, puede verse seriamente reducido si los trabajos

de I+D reciben algún tipo de subvención pública. Sirva como ejemplo la normativa de participación en el Programa de Investigación Cooperativa (CRAFT) del V Programa Marco de I+D de la Unión Europea, donde la propiedad de la tecnología resultante recaerá siempre en las empresas contratantes. Recordemos que el Programa CRAFT pretende fomentar que empresas con escasa o nula capacidad de I+D encarguen a universidades o centros de investigación la ejecución de determinadas actividades de I+D. Para ello la Unión Europea asume el 50% de los costes de esas empresas, entre los que se encuentra la contraprestación económica que pagan a dichos centros generadores de I+D.

Otro aspecto muy importante que hay que negociar entre empresa contratante y universidad, o centro investigador, es la **duración del contrato de I+D por encargo**.

Lo habitual será que el contrato permanezca en vigor hasta que empresa y centro generador de I+D hayan cumplido todas sus obligaciones contractuales, habiendo quedado plenamente satisfechos los intereses de ambas partes. Ello supone que la relación contractual estará vigente, al menos, mientras duren los trabajos contratados al centro generador de I+D, es decir, mientras dure el proyecto de I+D cuya realización se encarga a éste último. Sin embargo, también son frecuentes duraciones superiores si las partes contratantes conciertan la explotación industrial y comercial de sus resultados.

Pero, un contrato de *I+D por encargo* puede también **extinguirse por otras causas**, además de la derivada del cumplimiento recíproco de obligaciones, antes citada.

Estas causas de extinción anticipada pueden ser muy variadas y tendrán su origen tanto en los pactos alcanzados entre las partes como en la propia naturaleza de la relación contractual. Un ejemplo sería la empresa contratante que pone fin al contrato de forma unilateral como consecuencia de la extinción de un proyecto de *cooperación tecnológica* al que está vinculado –pensemos en un subcontrato que se

lleve a cabo en el marco de un proyecto de I+D de la Unión Europea—. Otra muestra sería la decisión de la empresa contratante de poner fin anticipadamente al contrato, por no haber alcanzado el centro generador de I+D los resultados tecnológicos vinculados a uno de los hitos temporales del proyecto. Un último ejemplo podría ser la extinción anticipada por resolución unilateral de cualquiera de las partes contratantes, debida al incumplimiento no subsanado de la otra.

Sea cual sea la causa que motive la extinción de la *I+D por encargo*, empresario y centro generador de I+D podrán siempre **pactar que determinadas estipulaciones contractuales les sigan vinculando** incluso después de finalizada su relación contractual —nos referimos, por ejemplo, a las relativas al deber de confidencialidad.

No podemos poner fin a esta lista no exhaustiva de temas que se han de negociar, sin mencionar la conveniencia de pactar un **mecanismo de solución de eventuales conflictos que surjan entre empresario y centro generador de I+D** como consecuencia de la interpretación y aplicación del contrato de *I+D por encargo*.

El que la relación derivada de la *I+D por encargo* llegue a buen puerto dependerá mucho del equilibrio contractual entre los intereses de la empresa contratante y del centro generador de I+D, sin perder de vista los derechos de los científicos individualmente considerados. Por ello, es conveniente una cuidadosa y bien documentada negociación de los aspectos jurídicos entre las partes involucradas.

5

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES

La *cooperación tecnológica* es otra de las vías a través de las que una empresa puede innovar sus productos y procesos. Conlleva la existencia de un consorcio de empresas, centros de investigación y/o universidades, que, con base contractual o societaria, deciden abordar conjuntamente un proyecto de I+D y, eventualmente, acuerdan a quién va a pertenecer y cómo va a explotarse la tecnología generada.

Cada vez con mayor frecuencia, una parte de la innovación tecnológica se instrumenta a través de la *cooperación tecnológica*. Esto es debido a la necesidad de recurrir a otras entidades para complementar conocimientos técnicos y asumir parte del coste que todo proyecto de I+D conlleva. Además, la cooperación tecnológica tiene un atractivo suplementario: a menudo, los contactos entre participantes pueden generar la confianza mutua que permite el acceso a nuevos mercados y a canales de distribución o aprovisionamiento alternativos.

La Unión Europea viene fomentando desde hace años la *cooperación tecnológica*, al considerar que promueve el progreso técnico y económico, difunde más ampliamente los conocimientos científicos, evita duplicidades en los trabajos de I+D, estimula el intercambio de experiencias complementarias, y racionaliza la explotación industrial y

comercial de la tecnología generada. Y todo ello, pese a las justificadas dudas que plantean estas alianzas tecnológicas desde el punto de vista de la defensa de la libre competencia.

En España no existe realmente una cultura de *cooperación tecnológica*. El excesivo individualismo ha convertido en inusual la búsqueda conjunta de soluciones a necesidades tecnológicas compartidas. De hecho, las alianzas tecnológicas han empezado a proliferar cuando las administraciones han tomado la iniciativa y asumido parte su coste. En esta línea, hay que destacar la enorme importancia que en el desarrollo de la *cooperación tecnológica* están teniendo los Programas Marco de I+D de la Unión Europea, o los Programas EUREKA e IBEROEKA. Y ello porque para poder disfrutar del sello de calidad y de los fondos asignados a estos programas, los proyectos de I+D deben ser ejecutados conjuntamente por una pluralidad de agentes económicos.

A título de ejemplo, el recientemente aprobado V Programa Marco de I+D de la Unión Europea destina una parte significativa de sus recursos a subvencionar proyectos de *cooperación tecnológica*, en los que participen una pluralidad de centros generadores de I+D y de empresarios europeos. La subvención por proyecto puede llegar a alcanzar el 50% de su coste –en algunos casos, incluso el 100%–, con el consiguiente ahorro que supone para quienes ejecutan dicho proyecto.

Sin embargo, y pese a sus indudables ventajas tanto técnicas como económicas, muchas empresas, centros de investigación y universidades ven con reparos la *cooperación tecnológica*. En gran medida ello se debe a la inseguridad jurídica que plantea la cooperación en sí misma considerada –sobre todo en un campo tan estratégico como la innovación–, reforzada por el hecho de llevarse muchas veces a cabo con entidades procedentes de países diferentes, con sensibilidades y ordenamientos jurídicos distintos. La pérdida de tiempo en negociaciones interminables, el

miedo a enemistarse con un cliente o un proveedor con el que se participa en un proyecto de I+D, el temor a que la cooperación con un competidor pueda dar a este último acceso a conocimientos que reduzcan una posición ventajosa en el mercado, o la incertidumbre en cuanto a la posibilidad de disfrutar realmente de los resultados alcanzados con el proyecto, son algunas de las circunstancias que juegan en contra de la *cooperación tecnológica*.

Esta desconfianza generalizada no está justificada en todos los casos, dado que no todos los consorcios tecnológicos tienen la misma composición. *A priori* será menos complicado cooperar en el marco de un consorcio vertical que horizontal, ya que innovar con clientes y proveedores suele resultar menos conflictivo que hacerlo con competidores. Pero esto no significa que no se deban poner en marcha alianzas tecnológicas de tipo horizontal o mixtas, ya que tampoco todos los proyectos de I+D generan tecnologías estratégicas que permiten arañar cuotas de mercado a los competidores. Estaríamos hablando en este caso de proyectos de investigación básica o precompetitiva, cuyos resultados están todavía muy alejados del mercado. O de proyectos de investigación no competitiva, como aquellos cuyos resultados permiten a los participantes adaptarse a una normativa medioambiental de obligatorio cumplimiento en materia, por ejemplo, de eliminación de residuos.

Además, la inseguridad que conlleva la *cooperación tecnológica* puede verse en parte reducida, si se es cuidadoso a la hora de elegir las entidades con las que se va a cooperar. Al menos en teoría, es preferible que se trate de entidades a las que se conoce y con quienes se ha tratado previamente. Además, es útil que sean complementarias entre sí, es decir, que aporten al consorcio algún valor añadido en términos de tecnología, financiación, equipamiento o redes comerciales. Es también conveniente asegurarse de que las entidades en cuestión gozan de buena salud desde un punto de vista económico, y de que cuentan con los medios humanos y materiales que les permitan realmente

efectuar su contribución al proyecto. Tampoco estaría de más que las entidades en cuestión contaran con experiencia previa en proyectos de *cooperación tecnológica*.

Pero si la elección de los socios es determinante para el éxito de una alianza tecnológica, no lo es menos el que ésta se instrumente a través de compromisos jurídicos mutuos de carácter contractual o societario. Mediante éstos, las distintas entidades participantes podrán establecer claramente sus recíprocos derechos y obligaciones, tanto durante la ejecución del proyecto de I+D como en la fase de explotación o transferencia de sus resultados.

A la hora de negociar estos compromisos jurídicos recíprocos, los participantes deberán prestar una atención especial a los condicionantes derivados de la legislación en materia de libre competencia, ya que los pactos destinados a ejecutar un proyecto de I+D –y a explotar sus resultados– pueden entrar en conflicto con dicha legislación. Como ejemplo de la importancia de este aspecto, baste recordar que ya en 1985 la Comisión Europea elaboró un Reglamento de Exención por Categoría específicamente destinado a limitar el alcance de dichos pactos desde el punto de vista del Derecho de la Competencia.

Y además, si el proyecto de I+D va a recibir subvenciones con cargo a algún programa público de fomento de la *cooperación tecnológica*, los participantes en la alianza deben ser conscientes de que su margen de maniobra a la hora de pactar tendrá una limitación adicional: los compromisos adquiridos con la administración encargada de gestionar el programa en cuestión. Sobre este último aspecto, sirva de ejemplo el muy detallado contrato-tipo –con sus correspondientes anexos– que la Comisión Europea firma con los participantes en proyectos de I+D del V Programa Marco de la UE, con carácter previo al envío de los fondos concedidos. La complejidad y el grado de elaboración de este contrato-tipo exigirían un estudio demasiado amplio para ser tratado en este trabajo. Sin embargo, podemos avanzar que dicho documento con-

tractual limita significativamente el margen de maniobra de empresarios, centros de investigación y universidades para pactar sus derechos y obligaciones recíprocos, tanto durante la ejecución del proyecto de I+D, como en la fase de explotación de sus resultados.

Todo lo anteriormente expuesto hace que la *cooperación tecnológica* precise de una negociación jurídica previa, de manera seria y documentada; negociación que deberá adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso concreto –a título de ejemplo, los pactos a alcanzar serán diferentes en una alianza horizontal que en una vertical–. En cualquier caso y sin pretender ser exhaustivos, podemos citar algunos de los temas que con toda probabilidad se pondrán sobre la mesa, y sobre los que convendrá alcanzar los oportunos acuerdos: clara delimitación de tareas y contribuciones durante el proyecto; posibilidad o no de llevar a cabo I+D de manera independiente o con terceros; confidencialidad sobre datos de los otros participantes; adecuada coordinación del consorcio; mecanismos de adopción de decisiones; propiedad y protección de los resultados; explotación industrial y comercial de la tecnología generada; admisión de nuevos participantes o retirada de alguno de los existentes; reglas de solución de conflictos; consecuencias del incumplimiento de un miembro de la alianza...

Estos serán algunos de los aspectos clave, de cuya adecuada regulación entre los participantes dependerá (en gran medida) el éxito o el fracaso de la *cooperación tecnológica*.

5.2. COMPROMISOS JURÍDICOS MÁS HABITUALES

Como ya hemos apuntado, la negociación de compromisos jurídicos entre las empresas, centros de investigación y universidades participantes en el proyecto de I+D es determi-

nante para el éxito de la *cooperación tecnológica*. Y ello porque a través de dichos compromisos se delimitarán los derechos y obligaciones de los participantes en el proyecto, tanto en su fase de ejecución como en la posterior explotación o transferencia de los resultados obtenidos. De esta manera se evitarán eventuales malos entendidos entre los participantes, se preverán los medios para dar adecuado tratamiento a las diferentes incidencias que con toda seguridad irán apareciendo y se establecerán los mecanismos de solución de los conflictos que puedan plantearse.

Muchos son los aspectos de índole jurídica sobre los que habrá que negociar y alcanzar acuerdos, para lo que será de gran ayuda conocer y dominar el marco jurídico específico de la innovación tecnológica, expuesto en el punto 3 de este documento, en particular todas aquellas disposiciones de rango normativo o contractual que limiten la autonomía de los participantes para fijar sus compromisos mutuos.

Conviene empezar por dejar claro cuál será el **alcance de la cooperación tecnológica** entre las entidades involucradas.

En este sentido, no tendrá las mismas pretensiones un compromiso que se circunscriba a la ejecución de un proyecto de I+D, que otro que se extienda a la fase de explotación industrial y comercial de sus resultados. En el primer supuesto, las empresas y centros generadores de I+D participantes en la alianza se limitarán a concertar sus derechos y obligaciones durante el tiempo que dure el proyecto, concediéndose mutuamente plena libertad para que cada uno explote individualmente sus resultados. En el segundo caso, por el contrario, los integrantes de la alianza tecnológica pactarán también sobre la titularidad de la tecnología generada y sobre el modo en que ésta va a ser explotada o transferida.

También en relación con este aspecto, es necesario hacer hincapié en que la *cooperación tecnológica* entre empresas, universidades y centros de investigación puede instru-

mentarse de diferentes formas. Y la forma elegida condicionará las demás estipulaciones que pacten entre ellos. A título de ejemplo, la situación será diferente si la *cooperación tecnológica* se implementa mediante una entidad común expresamente creada para la ocasión, que si se hace mediante un mero reparto de tareas entre los participantes.

Sea cual sea el alcance de la *cooperación tecnológica*, las entidades participantes en la misma deberán **establecer los objetivos tecnológicos que se persiguen, así como las líneas de investigación que van a seguirse para alcanzarlos.** Delimitar con precisión estos dos aspectos será de gran utilidad, por ejemplo, cuando los integrantes de la alianza pretendan alcanzar pactos limitativos de actividades paralelas de I+D. En línea con lo anterior, también será útil que se acuerde un **programa de trabajo**, con una clara asignación de tareas entre las empresas, universidades y centros de investigación participantes.

Llegados a este punto, es obligado hacer una precisión: las entidades participantes en la ejecución del proyecto de I+D –mediante *cooperación tecnológica*– suelen asumir un compromiso de medios y no de resultados. Esto significa que se obligan mutuamente a llevar a cabo, personal y diligentemente, las tareas que les han sido asignadas, pero sin que de ello se derive responsabilidad alguna en caso de no alcanzar el objetivo tecnológico previsto inicialmente. Esta misma obligación de medios y no de resultados es la que habitualmente asume la alianza tecnológica –considerada en su conjunto–, en caso de que un organismo público les subvencione el proyecto de I+D: la concesión de la ayuda queda condicionada a la realización del programa de trabajo en la forma en que fue aprobado, pero no a la obtención de los resultados tecnológicos previstos en la propuesta.

Pese a tratarse de un compromiso de medios y no de resultados –y como ya explicamos al hablar de la *I+D por encargo*–, la falta de obtención de determinados resultados sí

podría condicionar la continuidad de la relación entre los participantes. Tal sería el caso si la *cooperación tecnológica* se hubiera dividido temporalmente en **hitos vinculados a la consecución de objetivos tecnológicos determinados**.

En línea con lo anterior, conviene hacer hincapié en que los compromisos derivados de la *cooperación tecnológica* pueden también someterse a **condiciones suspensivas y/o resolutorias**. Por ejemplo, los participantes en un supuesto de *cooperación tecnológica* enmarcado en un programa de la Unión Europea, pueden plantearse condicionar el nacimiento de su relación jurídica a que el proyecto de I+D sea aprobado y, por tanto, subvencionado por dicha Administración. Del mismo modo, las entidades en cuestión pueden pactar poner fin a la relación de manera anticipada si se produjera alguna condición resolutoria, como podría ser, a título de ejemplo, la decisión de la Comisión Europea de no continuar apoyando el proyecto.

Una vez delimitados objetivos, líneas de investigación y reparto de tareas, los participantes en la alianza habrán de estipular cómo –dinero y/o especie–, en qué cuantía y con qué calendario va a contribuir cada uno de ellos a la realización del proyecto de I+D. Esto es de suma importancia, ya que de la **contribución al proyecto de cada participante** dependerá, en gran medida, su derecho a beneficiarse de los resultados que se obtengan. Por otro lado, si el proyecto se presenta a algún programa de apoyo a la I+D, lo lógico será que el organismo gestor lleve un control de las contribuciones al proyecto y condicione el pago de la subvención a la efectiva realización de las mismas.

Hemos dicho reiteradamente que en la mejora de productos y procesos mediante *cooperación tecnológica* suele intervenir una pluralidad de agentes económicos de muy variada naturaleza: empresarios al lado de universidades; fabricantes con distribuidores y usuarios; grandes multinacionales junto con PYME... Y todos ellos deben trabajar conjunta o coordinadamente para alcanzar los objetivos tecnológicos perseguidos. Además, si la *cooperación tec-*

nológica es transnacional, la dificultad se incrementa. Por ello, una **adecuada coordinación del consorcio** es imprescindible para que el proyecto de I+D pueda coronarse con éxito. Esta afirmación es especialmente cierta en los proyectos presentados al Programa Marco de I+D de la Unión Europea, ya que el coordinador es el único interlocutor válido para la Comisión Europea, y quien asume la tarea de recibir y repartir la subvención concedida. Serán, pues, fundamentales tanto la elección del coordinador como una clara delimitación de sus funciones.

También en la misma línea, es bueno recordar que en la *cooperación tecnológica* concurren dos elementos que hacen conveniente la **puesta en marcha de comités de seguimiento**: una relación de cooperación, y un proyecto de I+D. De la concurrencia de ambos elementos se deriva una relación jurídica duradera en el tiempo, y sujeta a la aparición de incidencias que requieren una respuesta ágil y adecuada por parte de las entidades participantes en la alianza. Por ello será de gran utilidad la creación de comités de seguimiento formados por representantes de dichos participantes, comités tanto de tipo técnico como de tipo económico-administrativo.

Y para el adecuado funcionamiento de estos comités de seguimiento, los integrantes de la alianza tecnológica deberán ponerse de acuerdo sobre una serie de cuestiones: procedimiento de adopción de decisiones; frecuencia de las reuniones y formalidades a respetar para su convocatoria; número de votos asignados a cada participante; delimitación de las cuestiones que requieren unanimidad para su aprobación; posibilidad de adopción de acuerdos sin necesidad de reunión física de los miembros de la alianza... Ello facilitará en gran medida el trabajo de estos comités, y evitará conflictos entre las entidades que los forman.

La cooperación en un aspecto tan estratégico como es la innovación tecnológica, puede llevar a las entidades participantes a **limitarse mutuamente la posibilidad de llevar a**

cabo actividades paralelas de I+D (de manera independiente o con terceros).

El tema tiene gran trascendencia, ya que no es lo mismo si una eventual prohibición se limita a la realización de actividades similares a las del proyecto, que si abarca todo tipo de actividades de I+D. También en esta línea, no tiene las mismas consecuencias una eventual prohibición limitada a la vida del proyecto, que si la prohibición se extiende más allá de la conclusión de éste. Como ya hemos expuesto a la hora de comentar los aspectos jurídicos de la *I+D por encargo* (ver punto 4.2.), los integrantes de la alianza tecnológica habrán de ser muy cuidadosos a la hora de pactar sobre estos temas, con objeto de no incumplir la legislación para la defensa de la competencia.

En un proyecto de cooperación de este tipo la **confidencialidad** es básica, ya que se tiene acceso a datos e información sobre los otros participantes que éstos pueden querer mantener en secreto.

Pactar la no utilización de dicha información excepto para fines directamente relacionados con el proyecto, así como su no difusión a terceros bajo ningún concepto, puede ayudar a vencer la lógica desconfianza que inicialmente genera la *cooperación tecnológica*. De hecho, es habitual que quienes pretenden abordar en común un proyecto de I+D alcancen compromisos de confidencialidad incluso antes de iniciar su relación –en particular, con respecto a la información que mutuamente se comunican en las primeras tomas de contacto–. Esta práctica tendería a evitar divulgaciones, o utilidades, no deseadas de dicha información, sobre todo ante la eventualidad de que la *cooperación tecnológica* no tuviera finalmente lugar.

En cualquier caso, es muy conveniente que las entidades participantes en la *cooperación tecnológica* alcancen algún tipo de compromiso de confidencialidad con respecto a los resultados generados. Este compromiso habrá posiblemente que compatibilizarlo con los intereses de algunas de ellas –normalmente universidades y centros de investigación–,

más interesadas en difundir dichos resultados por motivos académicos o curriculares.

Un proyecto de I+D es algo vivo –suelen existir diferencias entre lo que inicialmente se prevé y lo que finalmente tiene lugar–, por lo que pueden darse **variaciones en la composición del consorcio tecnológico** que lleva a cabo el proyecto. Empresas, universidades y centros de investigación participantes deberían pactar previamente las pautas de actuación que habrán de seguir ante situaciones de este tipo. Eso ayudaría a solucionar los problemas derivados del eventual abandono del proyecto de I+D por parte de un miembro del consorcio –por ejemplo, al haber sido absorbido por una entidad ajena a la alianza–, o del interés de un tercero por incorporarse al proyecto una vez iniciado éste, debido, quizás, a los buenos resultados alcanzados hasta el momento.

La finalidad de todo consorcio que lleve a cabo un proyecto de I+D es obtener unos resultados que supongan una mejora tecnológica en relación con lo existente hasta la fecha. Por eso es de gran importancia saber **a quién van a pertenecer esos resultados**.

Como hemos recalcado en muchas ocasiones, en los supuestos de *cooperación tecnológica* todos los participantes contribuyen a sufragar los costes del proyecto, por lo que todos deberían obtener algún beneficio de la tecnología generada. Sin embargo, esto no significa que todos deban ser propietarios de dicha tecnología, ni que deban serlo por partes iguales. Por tanto, convendrá que los participantes pacten a quién van a pertenecer estos resultados, y –en caso de propiedad compartida– acordar de qué manera eso va repercutir en el derecho individual de los copropietarios a proteger dichos resultados, a difundirlos, explotarlos o transferirlos, y a llevar a cabo desarrollos tecnológicos ulteriores sobre los mismos.

En algunas ocasiones –en particular cuando el proyecto de I+D de que se trata participa en un programa público de apoyo a la innovación–, los integrantes del consorcio tie-

nen limitado su margen de maniobra para decidir a quién va a pertenecer la tecnología generada. Tal sería el caso de los proyectos que se presenten al V Programa Marco de I+D de la Unión Europea, ya que la normativa comunitaria regula bastantes aspectos relacionados con la propiedad de los resultados de la investigación.

En otro orden de cosas, ya hemos tenido ocasión de comentar la importancia de **proteger adecuadamente la tecnología generada en el proyecto de I+D**. Y ello para evitar que terceros puedan explotarla sin el consentimiento de quienes han asumido los costes derivados de la *cooperación tecnológica*.

El primer aspecto que han de decidir los integrantes del consorcio es si se protege o no dicha tecnología a través de un derecho de propiedad industrial. En su caso, habrá de pactarse cómo van a repartirse los costes de solicitud y mantenimiento del derecho en cuestión, así como de su defensa frente a terceros usurpadores.

Como ya hemos mencionado anteriormente –y comentamos con mayor detalle en el punto 6 de este documento–, cada vez es mayor la importancia que las administraciones conceden a la protección de los resultados de la investigación, como presupuesto necesario para su eficaz explotación. Una buena muestra de lo dicho la tenemos en el V Programa Marco de I+D de la Unión Europea, donde por vez primera en un Programa Marco se incluyen los costes de protección como costes subvencionables. En efecto, así se deduce del contrato-tipo que deben firmar la Comisión Europea y el consorcio que ejecuta un proyecto de I+D. En dicho contrato-tipo se hace referencia expresa a los costes necesarios para la protección adecuada y eficaz de los conocimientos generados en el marco del proyecto de que se trate.

Probablemente la finalidad última de toda *cooperación tecnológica* sea recuperar la inversión realizada y, a ser posible, sacarle algún beneficio. Y ello se consigue mediante la **explotación industrial y comercial de la tecnología resultante**.

Esta explotación requerirá múltiples pactos entre las empresas, universidades y centros de investigación que hayan tomado parte en el proyecto. A la hora de diseñar estos compromisos se deberá buscar un equilibrio que a todos beneficie. Habrá quien –como consecuencia de los resultados obtenidos– pueda fabricar productos nuevos o mejorar los que ya produce. Otros participantes, en cambio, no podrán hacerlo por imposibilidad jurídica –universidades y centros de investigación–, o por cualquier otro motivo, sobre todo en el caso de consorcios verticales. Exclusividades territoriales para fabricar y/o comercializar acuerdos sobre precios o cantidades, comunicación recíproca de mejoras ulteriores, o contribuciones a desarrollos tecnológicos futuros, serán algunos de los aspectos a negociar. También lo será la manera de compensar a los participantes que no van a explotar la tecnología resultante, por ejemplo, a través de condiciones comerciales ventajosas o de comisiones por ventas a terceros de los productos fabricados con la nueva tecnología. En todo caso, es preciso señalar la importancia de no incurrir en compromisos contrarios al Derecho de la Competencia.

Las administraciones encargadas de gestionar las ayudas públicas a la I+D, están cada vez más interesadas en que los resultados de los proyectos que apoyan no se queden en meras contribuciones teóricas al desarrollo de la ciencia. Atrás quedaron los tiempos en que un proyecto de I+D solo se subvencionaba si sus resultados estaban todavía lejos del mercado. Una buena prueba de ello la tenemos también en el V Programa Marco de I+D de la Unión Europea. La normativa del vigente Programa Marco exige a las entidades interesadas en participar en el mismo que presenten un Plan de Difusión y Aprovechamiento de los eventuales resultados. Este Plan será muy tenido en cuenta por la Comisión Europea para aprobar o rechazar la Propuesta de que se trate. Además, si el proyecto es finalmente aprobado, antes de su finalización los participantes deberá presentar a la Comisión un Plan de Aplicación Tecnológica. En dicho documento, las entidades partici-

pantes en la alianza deberán reflejar las medidas de protección previstas para la tecnología generada, así como sus intenciones en materia de difusión y aprovechamiento.

No quisiéramos que pareciera que los integrantes de la *cooperación tecnológica* solo pueden rentabilizar su contribución al proyecto a través de la explotación industrial y comercial de la tecnología generada. De hecho, muchas veces es habitual recurrir a la **transferencia de los resultados de la investigación** como medio para obtener un beneficio económico.

Efectivamente, puede darse el caso de que los participantes en la *cooperación tecnológica* no quieran –o no puedan– llevar a cabo por sí mismos la explotación industrial y comercial de los resultados, y decidan autorizar a un tercero ajeno a la alianza para que fabrique y comercialice los productos obtenidos o mejorados como consecuencia de la tecnología generada. Esta transferencia de resultados requerirá una serie de pactos de naturaleza jurídica: precio y forma de pago; duración de la autorización; protección territorial del receptor de la tecnología; prohibición de que fabrique o comercialice fuera del territorio concedido; posibilidad de que conceda sublicencias; exigencia de producir cantidades y/o calidades mínimas; obligatoriedad de comunicar al transmitente las eventuales mejoras... También en materia de transferencia de resultados quisiéramos incidir en la necesidad de no incurrir en pactos contrarios a la legislación sobre defensa de la competencia.

Algo que no conviene olvidar a la hora de diseñar los aspectos jurídicos de la alianza tecnológica, es qué hacer en el **supuesto de que algún participante incumpla sus obligaciones** y qué consecuencias va a tener dicho incumplimiento, en particular, cuando la alianza está vinculada a la ejecución de un proyecto de I+D que participa en un Programa público de apoyo a la innovación. Tampoco conviene olvidar otro aspecto estrechamente relacionado con lo anterior: cuáles van a ser las **reglas de solución de los**

eventuales conflictos que puedan producirse entre los participantes.

Y como en cualquier otra relación jurídica duradera en el tiempo, los empresarios y centros generadores de I+D deberán pactar la **duración de la cooperación tecnológica**. Lógicamente, esta duración variará en función de que la alianza se limite a la ejecución del proyecto de I+D, o se extienda a la fase de explotación de sus resultados. En cualquier caso, lo habitual será que la relación jurídica se mantenga en vigor hasta que los participantes hayan cumplido sus obligaciones recíprocas y los intereses de todos ellos hayan quedado plenamente satisfechos.

Pero la *cooperación tecnológica* puede también **extinguirse por otras causas**, además de la que tiene su origen en el total cumplimiento de las obligaciones recíprocas. Tal sería el caso, por ejemplo, de la extinción anticipada decidida de común acuerdo por razones técnicas que aconsejan interrumpir el proyecto de I+D, o de la extinción motivada por la aparición de una condición resolutoria de las ya comentadas anteriormente en este trabajo.

Sea cual sea la causa que conlleve la extinción de la *cooperación tecnológica*, los integrantes de la alianza podrán siempre **pactar que determinados acuerdos les sigan vinculando** incluso después de finalizada su relación jurídica. Tal sería el caso, por ejemplo, del deber de mantener en secreto la información –sobre otro miembro de la alianza– a la que se ha tenido acceso como consecuencia de la *cooperación tecnológica*.

Como ya hemos apuntado anteriormente, de la adecuada regulación de todos estos –y otros– aspectos jurídicos dependerán, en gran medida, el éxito o el fracaso de la *cooperación tecnológica*.



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES

En muchas ocasiones, el problema tecnológico al que una empresa se enfrenta ha sido ya adecuadamente resuelto por alguien con anterioridad. En tales casos, quizás lo más práctico sea solicitar a quien lo ha resuelto que transfiera sus conocimientos a cambio de una contraprestación económica. Con ello, la empresa receptora de la tecnología se ahorra un esfuerzo innecesario y quien la transfiere puede rentabilizar la inversión hecha en su día para desarrollarla. Los poderes públicos ven con buenos ojos la *transferencia de tecnología*, ya que permite a un mayor número de agentes económicos beneficiarse de la innovación tecnológica, al tiempo que evita repeticiones innecesarias de actividades de I+D.

En este capítulo vamos a limitarnos a estudiar las cesiones o licencias de patente y las comunicaciones de *know-how*, aunque la *transferencia de tecnología* es un término muy amplio que puede aparecer en otras muchas relaciones jurídicas, como franquicia, distribución, asistencia técnica...

Como hemos expuesto anteriormente, la protección de la tecnología a través de la patente tiene por finalidad atribuir a su titular un derecho exclusivo de explotación de carácter temporal. Este derecho exclusivo le permite impedir la explotación del producto patentado —o la utilización del

procedimiento— por parte de todo aquel que no cuente con su consentimiento. Eso le proporciona una ventaja competitiva en el mercado durante un tiempo determinado, lo que le permite amortizar las inversiones realizadas en su día para el desarrollo de la tecnología patentada. A cambio de este derecho exclusivo de explotación, el titular se ve obligado a hacer pública su innovación tecnológica, con lo que contribuye al avance de la ciencia.

En otras ocasiones, por el contrario, el titular de un desarrollo tecnológico prefiere no hacerlo público, aunque esto suponga renunciar a la protección legal que le confiere la patente. También es cierto que muchas veces la competencia entre empresas se basa en pequeños avances técnicos difícilmente patentables y que, de hecho, no se suelen patentar. La ventaja competitiva del titular de la innovación no se fundamentará entonces en un derecho exclusivo de explotación garantizado por el Ordenamiento Jurídico, sino en la exclusividad de hecho que le proporciona el haber mantenido su avance técnico en secreto (*know-how*). Tanto si está protegida por un derecho de patente como si se mantiene en secreto, la tecnología es un bien de tipo inmaterial y como tal puede ser objeto transferencia. Si la *transferencia de tecnología* se produce de manera plena, definitiva o a título de propiedad, estaremos hablando de una cesión de la misma —cesión de patente o *know-how*—. Si, por el contrario, la *transferencia de tecnología* se produce de manera limitada, temporal o a título de uso, estaremos licenciándola —licencia de patente o *know-how*—. Las diferencias que separan cesión y licencia son significativas, ya que cada una de estas formas de transferir tecnología conlleva diferentes derechos y obligaciones tanto para quien la transmite como para quien la recibe.

Para que podamos hacernos una idea —aunque la cuestión es demasiado compleja para ser tratada en este trabajo—, podría decirse que las diferencias que separan al contrato de cesión del contrato de licencia son comparables, tanto por su similitud estructural como por sus efectos, a

las diferencias existentes entre la compraventa y el arrendamiento.

La cesión de tecnología es un negocio jurídico en virtud del cual una parte –cedente– se obliga frente a la otra –cesionario– a transmitirle la titularidad de dicha tecnología, por lo que la relación jurídica se considera de tracto único. Por el contrario, la licencia de tecnología genera una relación jurídica de tracto sucesivo entre licenciante y licenciario.

Además, mientras que la cesión tiene como consecuencia la transmisión de la titularidad de la tecnología, la licencia otorga –como el arrendamiento– un derecho de disfrute –explotación– sobre la tecnología, cuya titularidad permanece en la esfera jurídica del licenciante. Una clara muestra del diferente régimen jurídico que se aplica a estas dos formas de transferir tecnología, es el distinto tratamiento dado a la obligación del transmisor de garantizar al receptor la conformidad jurídica de la tecnología transferida (evicción).

En cualquier caso, tanto si la tecnología se cede como si se licencia, lo habitual es que su transferencia genere una relación jurídica de carácter mixto –transferencia de patente y *know-how*– entre transmitente y receptor. Y ello porque, con frecuencia, la regla técnica que la patente protege no es en sí misma suficiente para la comercialización, o para extraer la máxima rentabilidad en la explotación, siendo necesarios, además, otros conocimientos técnicos que no están protegidos por la patente sino que se mantienen en secreto. En tales casos, es habitual que el contrato de *transferencia de tecnología* incluya elementos técnicos no patentados, que contribuyen a la correcta explotación económica de la regla técnica protegida por la patente objeto de cesión o licencia.

Con independencia de cómo se lleve finalmente a cabo, lo que parece claro es que la *transferencia de tecnología* puede ser una opción válida para una empresa que pretenda innovar, ya que le permite mejorar sus productos y

procesos recurriendo a avances técnicos ya existentes, con lo que se ahorra el esfuerzo de generarlos por sí misma. En sentido inverso, la *transferencia de tecnología* puede ser de gran interés para centros de investigación y universidades, quienes normalmente no pueden explotar por sí mismos la tecnología que desarrollan. Y puede serlo también para las empresas generadoras de tecnología, ya que al transferirla establecen vínculos comerciales que les permiten posicionarse en nuevos mercados –o consolidarse en los existentes– con un coste muy inferior al que asumirían si tuvieran que explotarla ellas directamente –pensemos sobretudo en mercados exteriores.

Pero transferir tecnología no es tarea fácil, en primer lugar porque para ello se necesita localizar a una empresa interesada en adquirir la tecnología de que se trate. La búsqueda de potenciales receptores suele llevarse a cabo a través de diversas vías: directorios de sociedades, bases de datos existentes en asociaciones empresariales y en centros tecnológicos, ferias comerciales y tecnológicas... El objetivo de estas búsquedas no es sólo identificar a potenciales receptores de nuestra tecnología, sino obtener de ellos toda la información necesaria para que la elección final sea lo más acertada posible: situación financiera, productos que vende y procesos que utiliza, ventas anuales y beneficios, actividades de I+D, experiencias anteriores como receptor de tecnología...

Una vez confeccionada la lista de potenciales receptores –con la mayor información posible de todos ellos–, el siguiente paso será preparar un folleto o prospecto que describa la tecnología que se pretende transferir, pero procurando no incluir nada que se considere confidencial o estratégico. Lo que el folleto debe describir, en términos generales, son funciones, prestaciones y resultados de la tecnología, más que detalles de construcción o funcionamiento.

Llegado el momento de las negociaciones entre el transmisor y el potencial receptor, ambas partes han de ser cons-

cientes de que la *transferencia de tecnología* se trata de una operación que reviste complejos y variados matices jurídicos. Por ello, es altamente aconsejable que enmarquen su relación en una serie de compromisos mutuos, que –respetando los márgenes legales permitidos– delimiten el alcance de sus obligaciones y aseguren el disfrute de sus derechos.

Transmitente y receptor de tecnología deberán, pues, elaborar cuidadosamente ese contrato que fijará las reglas de comportamiento mientras dure su relación. Dado que cada supuesto estará revestido de caracteres específicos, el entorno jurídico en que se desenvolverá su relación deberá diseñarse caso por caso, a medida –no existe un contrato tipo de *transferencia de tecnología*–. Esto no impide, sin embargo, que existan determinados aspectos que deban ser tenidos en cuenta en todo tipo de *transferencia de tecnología*: delimitación clara de la tecnología que se ha de transferir; posibilidad o no de que el transmitente siga explotándola; conformidad material y jurídica de dicha tecnología: exclusividades territoriales del receptor; obligación o no de comunicar mejoras; precio de la tecnología y forma de pago; limitación del periodo de explotación; posibilidad o no de sublicenciar; obligación de explotación diligente; comportamiento de las partes frente a terceros infractores; supuestos de extinción anticipada de la relación; reglas de solución de conflictos... Estas son algunas de las cuestiones cuya negociación y adecuado tratamiento contractual permitirá que la *transferencia de tecnología* se produzca de manera pacífica, en beneficio tanto de transmitente como de receptor.

6.2. COMPROMISOS JURÍDICOS MÁS HABITUALES

Tal y como hemos venido reiterando a lo largo de todo este trabajo, los aspectos jurídicos de la innovación tecnológica

deben ser tenidos muy en cuenta por los agentes económicos. Esta premisa que hemos defendido tanto en los supuestos de *I+D por encargo* como en los de *cooperación tecnológica*, es también válida para la innovación a través de la *transferencia de tecnología*.

Al igual que los otros dos modos de innovar tratados en este trabajo, los contratos de *transferencia de tecnología* suelen plantear numerosas cuestiones de naturaleza jurídica. Por tanto, para negociar sobre ellas con garantías será también necesario conocer en detalle el marco jurídico de la innovación tecnológica (tratado en el punto 3 de este documento).

En particular, habrá de prestarse especial atención a aquellas disposiciones legales que establecen reglas de obligatorio cumplimiento, y que limitan la autonomía de la voluntad de las partes contratantes para negociar sus derechos y obligaciones recíprocos. Como ya hemos indicado, muchas de ellas tienen su razón de ser en el hecho de que la importancia económica de estos contratos trasciende ampliamente el ámbito de la contratación privada, para afectar a intereses de carácter general como el fomento de la innovación tecnológica o el mantenimiento de la libre competencia en el mercado.

Un primer aspecto que debe delimitarse es el **objeto del contrato de transferencia de tecnología**. El objeto del contrato es una cuestión esencial, no sólo porque es presupuesto para la misma existencia de la relación contractual, sino porque, además, las peculiaridades de este tipo de contratos se explican en gran medida en razón de la naturaleza inmaterial del bien que se cede o licencia: la tecnología.

Lo habitual es que se transfiera —en particular, se licencie— una tecnología patentada, es decir una tecnología protegida mediante una patente ya concedida. Sin embargo, no conviene olvidar que tanto el derecho a la patente como las solicitudes de patente pueden ser también objeto de licencia.

Respecto a la licencia del derecho a la patente, parece claro que hasta que la solicitud de patente no se presenta, el

receptor de la tecnología no tiene más protección frente a terceros que la que se derive del carácter secreto de la invención. En consecuencia, cuando nos referimos a la licencia de un derecho a la patente, estamos aludiendo a un contrato concluido sobre una tecnología patentable, a la que el derecho de patentes no otorga todavía protección jurídica. Por ello, licenciante y licenciatario de la tecnología deberán articular su relación como si se tratase de un contrato de transferencia de *know-how*, incluyendo –eso sí– los compromisos oportunos destinados a presentar la solicitud de patente y a impulsar el procedimiento para su obtención.

Por el contrario, la licencia de una solicitud de patente se rige por las mismas normas que la licencia de una patente ya concedida, atendiendo, no obstante, a las peculiaridades que puedan derivarse de la protección provisional y no definitiva de la invención –peculiaridades que deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar la relación jurídica entre transmitente y receptor–. En efecto, la solicitud de la patente otorga una titularidad provisional que se mantiene a la espera de que el procedimiento de concesión termine. Y en ese lapso de tiempo, el solicitante se halla en una posición jurídica transitoria dotada tanto de obligaciones –pago de tasas, tramitación del procedimiento...– como de derechos –explotación de la invención objeto de la solicitud, protección limitada frente a terceros...–. Por consiguiente, a la hora de licenciar la solicitud de patente las partes deberán tener en cuenta los problemas específicos derivados de la situación de provisionalidad que reviste la posición jurídica del licenciante, en particular las consecuencias que tendría sobre el contrato de licencia la no concesión de la patente, la retirada de la solicitud o la modificación de las reivindicaciones.

En otro orden de cosas, hay que hacer hincapié en el hecho de que, cada vez con mayor frecuencia, junto a la tecnología patentada se suelen transferir otros bienes inmateriales no protegidos por una patente, bienes que el receptor tendrá derecho a explotar y utilizar junto a la regla técnica

patentada. Los bienes inmateriales que suelen entrar junto a la patente en el complejo tecnológico que se transmite son de muy variado tipo. Entre ellos podemos citar los conocimientos técnicos no protegidos por dicha patente, pero que contribuyen a la correcta explotación industrial de la regla técnica patentada (*know-how*). También pueden citarse otros bienes inmateriales que, aunque no tienen un carácter estrictamente tecnológico, son necesarios para la fase de explotación comercial de los productos fabricados con la regla técnica transferida: marcas, conocimientos comerciales... Todos ellos pueden constituir junto a la patente el objeto del contrato de licencia, aunque en este trabajo nos limitaremos a estudiar la inclusión de conocimientos técnicos no patentados (*know-how*), por ser estos los que con más frecuencia concurren con la patente en el citado contrato.

Hemos insistido en que la tecnología es un bien de naturaleza inmaterial susceptible de valoración económica. No es de extrañar, pues, que otro de los principales aspectos que hay que negociar en un contrato de *transferencia de tecnología* se refiera a la **obligación del receptor de retribuir al transmitente**.

Delimitar el contenido preciso de esta obligación no será tarea fácil, ya que la negociación de la retribución adecuada –y de su forma de pago– dependerá de múltiples factores que deberán ser valorados en cada caso por las partes contratantes –factores relacionados con el contexto jurídico-económico en el que la *transferencia de tecnología* está llamada a producir sus efectos–. A título de ejemplo, baste decir que la cuantía de la retribución se verá sin duda condicionada por el hecho de que la licencia se conceda –o no– en exclusiva y para qué territorio. Asimismo, el hecho de que la licencia se otorgue sobre una solicitud de patente –en vez de sobre una patente ya concedida– afectará también a la configuración de esta obligación de pago, ya que el contrato deberá prever el destino que deba darse a las cantidades ya satisfechas

por el licenciatarlo si la patente no llega finalmente a concederse.

En todo caso, hay que resaltar la gran libertad que el Ordenamiento Jurídico reconoce a transmitente y receptor de la tecnología para estipular el modo de retribución que más convenga a sus intereses.

Esta libertad a la hora de determinar el precio y la forma de pago de la tecnología transferida, conlleva que la retribución al licenciante pueda consistir tanto en el pago de una suma a tanto alzado –cantidad fija, estipulada independientemente de los resultados de la explotación que obtenga el licenciatarlo–, como en el pago de cánones periódicos –cantidades variables, determinadas en función del rendimiento real de dicha explotación–. También es frecuente que la retribución al licenciante consista en una combinación de las dos anteriores.

A la hora de negociar la retribución, las partes contratantes deben ser conscientes de que el pago de una suma única a tanto alzado asegura al licenciante una rápida y segura amortización de las inversiones realizadas para desarrollar la tecnología que transfiere. Por el contrario, le impide participar en los resultados de la explotación que llevará a cabo el receptor de la misma. En otro orden de cosas, la estipulación de este tipo de retribución requerirá alguna disposición contractual tendente a posibilitar su reembolso parcial al licenciatarlo si la relación jurídica entre las partes termina, de manera no consensuada, antes de lo previsto.

La retribución de la *transferencia de tecnología* mediante el pago de cánones periódicos distribuye entre las partes con mayor equidad el riesgo económico que implica la explotación de la regla técnica transferida. Por ello es la opción más habitual en este tipo de contratos –sola o en combinación con la retribución mediante suma a tanto alzado–. Pero la selección de esta forma de retribución requerirá que las partes se pronuncien en el contrato sobre determinadas cuestiones de carácter accesorio: en función de qué parámetros se computan los cánones –producción ventas, bene-

ficios...-, en qué momento se devengan, periodicidad de su liquidación –anual, mensual...-, forma de pago, o derechos de comprobación sobre la veracidad de los mismos que asisten al licenciante.

Esta retribución al licenciante mediante cánones periódicos, determinables en función de los rendimientos de la explotación, no implica que la efectividad de dicha retribución quede completamente en manos del licenciatario. El transmitente de la tecnología puede limitar esa dependencia imponiendo al receptor una serie de obligaciones contractuales tendentes a asegurar la efectividad de la explotación y la calidad de ésta, con lo que indirectamente se asegura la percepción de la retribución en cuestión: fabricar y comercializar cantidades mínimas, observar ciertas normas de calidad, o pagar unos cánones mínimos con independencia de la marcha de la explotación. Llegado el caso, la inobservancia de estas obligaciones puede permitir al licenciante resolver el contrato anticipadamente, o transformar una licencia exclusiva en no exclusiva.

Para concluir con la obligación de retribuir al transmitente de la tecnología, es conveniente señalar que, aunque lo más frecuente sea la retribución mediante el pago de una cantidad en metálico, cabría también estipular una retribución en especie que consistiera en una prestación de dar, hacer o no hacer por parte del receptor de la tecnología: concesión recíproca de una licencia, comunicación de mejoras, compromiso de no impugnar derechos de propiedad industrial...

Otro aspecto que se deberá negociar en un contrato de *transferencia de tecnología* será el relativo a los **límites a las facultades de explotación, o a las aplicaciones técnicas de la patente**, impuestos por el licenciante al licenciatario.

El titular de una patente tiene asegurado por el Ordenamiento Jurídico el derecho exclusivo de fabricar, comercializar e importar el producto patentado. Cada una de estas actividades –fabricación, comercialización...– constituye un acto individualizable de explotación de la tec-

nología patentada. A la hora de licenciar la patente, su titular puede limitar las facultades de explotación del licenciatario, autorizándole únicamente a llevar a cabo alguno de dichos actos de explotación. Tal sería el caso de la concesión de una licencia exclusivamente de fabricación, limitación que puede tener su razón de ser en el hecho de que el licenciante dispone de una red propia de comercialización que pretende también usar para canalizar las ventas del producto fabricado por el licenciatario.

Del mismo modo, el titular de una patente que decide licenciarla tampoco está obligado a permitir al licenciatario que explote todas sus aplicaciones técnicas.

En línea con lo anterior, la Ley española de Patentes permite que el derecho concedido al licenciatario revista un menor alcance que el que ostenta el titular de la patente, pudiendo limitarse contractualmente a alguna de sus facultades o aplicaciones. Hay que decir, sin embargo, que a menos que en el contrato se pacte expresamente lo contrario, el licenciatario tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la invención patentada y en todas sus aplicaciones técnicas.

Desde el punto de vista del Derecho de la Competencia, este tipo de estipulaciones limitativas de facultades o, en particular, de aplicaciones técnicas puede plantear problemas. Si bien en principio tales cláusulas están permitidas, hay que ser especialmente cuidadoso a la hora de redactarlas, para que no puedan confundirse con otras prohibidas como las que persiguen un reparto de clientela entre licenciante y licenciatario.

También es conveniente que el contrato de *transferencia de tecnología* incluya alguna disposición sobre la **posibilidad –o no– del licenciatario de ceder su licencia a un tercero, y de sublicenciar la tecnología que le ha sido transmitida.**

Este tipo de contratos –y en particular el de licencia, por crear una relación contractual de carácter duradero– se fundamenta en la confianza recíproca entre transmitente y receptor de la tecnología. Por este motivo, la licencia se

considera un contrato *intuitu personae*, que justifica la eventual imposición al licenciatario de limitaciones en cuanto a la transmisión de su posición jurídica a un tercero o a la concesión de sublicencias. Tales limitaciones no solo están permitidas por el Derecho de la Competencia, sino que la propia Ley española de Patentes las considera aplicables, salvo que licenciante y licenciatario hayan estipulado expresamente lo contrario.

Dos cuestiones de obligado tratamiento entre las partes en un contrato de *transferencia de tecnología* son el **territorio para el que se concede la licencia** y el **grado de protección territorial del licenciatario**.

Cuando el titular de una innovación tecnológica –licenciante– autoriza su explotación a una empresa –licenciatario– con el fin de fabricar y comercializar productos, dicha autorización se circunscribe a un determinado territorio. Podría decirse que la licencia tiene siempre carácter territorial, lo que significa que sus efectos están limitados al territorio acordado por las partes contratantes.

Sobre este particular, la Ley española de Patentes establece que, en defecto de pacto expreso en contrario entre licenciante y licenciatario, la licencia se entiende concedida para todo el territorio en el que la patente ha sido otorgada, esto es, para toda España. Pero las partes contratantes podrán estipular territorios diferentes. Tal sería el caso cuando la licencia se limite una parte del Estado o, en el extremo opuesto, cuando se extienda a otros países en los que la tecnología en cuestión esté también protegida a través de patentes paralelas.

Una vez delimitado el territorio, es frecuente que transmitente y receptor de la tecnología acuerden otorgar a este último una protección territorial adicional y específica. Dicha protección –que puede variar en intensidad– tendría por finalidad impedir que sujetos distintos a dicho receptor pudieran realizar actos de explotación de la tecnología patentada en el territorio abarcado por la licencia.

Primeramente, la protección territorial se instrumentaría mediante estipulaciones incluidas en el propio contrato de *transferencia de tecnología* celebrado entre transmitente y receptor. Así, en dicho contrato el licenciante puede comprometerse a no conceder licencias a terceros en dicho territorio (licencia exclusiva). Incluso puede obligarse a no explotar él mismo la tecnología en el citado territorio (licencia exclusiva plena). Con estos compromisos *inter partes* el licenciatarario se beneficiaría ya de una cierta protección territorial. Pero no hay que olvidar que dichas obligaciones afectan únicamente a licenciante y licenciatarario, por lo que no conferirían a este último protección alguna frente a actos de comercialización realizados en dicho territorio por terceros, incluidos los licenciatararios para los territorios de otros países donde el licenciante sea titular de patentes paralelas. Por ello, es habitual que la protección territorial del licenciatarario se vea reforzada mediante la incorporación de cláusulas de protección que afecten a terceros ajenos al contrato —entre ellas destacaría la obligación del licenciante de imponer a los licenciatararios que explotan patentes paralelas en otros territorios prohibiciones de exportación al territorio atribuido al licenciatarario.

En todo caso, el tema de la protección territorial del licenciatarario es jurídicamente delicado, por lo que transmitente y receptor de la tecnología deberán ser especialmente cuidadosos a la hora de diseñarlo a través de sus respectivos compromisos contractuales. En primer lugar, deben ser conscientes de que la Ley española de Patentes considera que la licencia es no exclusiva, salvo que el contrato de *transferencia de tecnología* prevea expresamente que lo es —esta no exclusividad implicaría que el licenciante podría conceder licencias a terceros, y explotar por sí mismo la tecnología licenciada, en el territorio abarcado por la licencia—. En segundo lugar, deben saber que la misma Ley considera que una licencia concedida en exclusiva impide al licenciante explotar por sí mismo la invención, salvo que el contrato de *transferencia de tecnología* indique expresa-

mente que se reserva ese derecho. En tercer lugar, tienen que estar familiarizados con las consecuencias del llamado «agotamiento comunitario del derecho de patente», creación jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la UE, que implica el agotamiento del derecho de patente con la primera puesta en el comercio –en el territorio de un Estado miembro– del producto protegido por dicha patente, si la hace el titular de dicha patente o una persona autorizada por él, por ejemplo, un licenciatario. Por último, han de hacerse a la idea de que todo lo relacionado con la protección territorial del licenciatario es vigilado con lupa por el Derecho de la Competencia, ya que la protección territorial absoluta se considera tremendamente perjudicial para la libre competencia. A la hora de alcanzar los correspondientes pactos, transmitente y receptor de la tecnología no deben, pues, perder de vista lo dispuesto por esta disciplina jurídica. Y ello tanto si se trata de proteger el territorio del licenciatario frente a actos de fabricación de terceros, como si se pretende ampliar dicha protección para evitar la competencia comercial activa o pasiva de licenciatarios que explotan patentes paralelas en otros territorios. Y, todavía con mayor motivo, si se busca tal grado de protección territorial que llegue a impedir las actividades comerciales de eventuales importadores paralelos.

Una empresa que adquiere una tecnología patentada –o la recibe en licencia– para con ella innovar sus productos o procesos, debe intentar no encontrarse con la desagradable sorpresa de que dicha tecnología no responde a las expectativas jurídicas y materiales previstas. Por ello, conviene que en el contrato de *transferencia de tecnología* las partes traten el alcance de la **obligación del transmitente de responder de la conformidad jurídica y material de la tecnología transferida**.

Por lo que respecta a la conformidad jurídica, es obvio que el receptor de la tecnología querrá explotarla de manera pacífica, sin sobresaltos causados por pretensiones de terceros o por otras irregularidades existentes desde el punto

de vista del Derecho. Si el objeto de la *transferencia de tecnología* es una solicitud de patente, el receptor se vería sin duda afectado tanto por un rechazo de la misma como por su eventual retirada –por el solicitante–. Si se trata de una patente ya concedida, las pretensiones fundadas de un tercero podrían conllevar la nulidad de la misma o un cambio en su titularidad, lo que perjudicaría los derechos de quien la ha recibido para explotarla. Lo mismo ocurriría si el titular de la patente la deja caducar por impago de tasas. Estos ejemplos muestran la importancia del problema, importancia a la que no es ajena la Ley española de Patentes, que obliga al transmitente a responder ante el receptor en los supuestos de falta de titularidad o de facultades necesarias para llevar a cabo la transferencia –eso sí–, salvo que las partes hayan dispuesto lo contrario. En cuanto a la conformidad material, no estaría de más que transmitente y receptor pactaran las consecuencias que provocaría en su relación contractual la existencia de defectos en la tecnología que impidieran su ejecutabilidad o su adecuada explotación.

En línea con esto último, la empresa que pretende innovar mediante la adquisición –o licencia– de tecnología patentada debe también ser consciente de que, con frecuencia, los conocimientos técnicos descritos en la patente no son por sí solos suficientes para garantizarle una correcta explotación industrial y comercial de la misma. En tales casos, el contrato de *transferencia de tecnología* debe prever la manera en que el titular de la tecnología va a **transferir al receptor los conocimientos técnicos no protegidos que facilitan la explotación (*know-how*)**. De hecho, cada vez es más usual que la transmisión de dichos conocimientos técnicos no protegidos forme parte del contrato de licencia de patente. A este respecto, la Ley española de Patentes considera, salvo pacto en contrario, que el licenciante está obligado a poner a disposición del licenciatarario los conocimientos técnicos que posea, siempre que éstos resulten necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención.

Esta *transferencia de tecnología* a través de una licencia mixta de patente y *know-how* plantea, sin embargo, algunas particularidades desde el punto de vista jurídico. Particularidades que deben ser tenidas en cuenta por transmitente y receptor a la hora de estipular sus compromisos recíprocos. Ejemplo de lo anterior sería la previsión contractual tendente a **prohibir al licenciatarlo la divulgación del *know-how*** –mantenible incluso tras haberse extinguido el contrato de licencia–, o la destinada a **impedir que el licenciatarlo siga explotando el citado *know-how* una vez finalizado el contrato de licencia** –siempre y cuando dicho *know-how* no haya pasado a ser de dominio público.

Otro aspecto cuyo contenido conviene delimitar en el contrato de *transferencia de tecnología* es el relacionado con la **obligación del licenciatarlo de explotar la patente**. Parece fuera de toda duda el interés del licenciante por que la tecnología licenciada se explote de manera diligente, sobre todo si su retribución va a instrumentarse mediante el pago de cánones periódicos dependientes del resultado de dicha explotación. Pero a la hora de plasmar este interés en el contrato, habrá de evitarse incurrir en pactos prohibidos por el Derecho de la Competencia, como sería el caso cuando este deber de explotación diligente se diseñara de tal forma que impidiera al licenciatarlo competir con el licenciante.

Muy en relación con lo anterior estará el **interés del licenciante en que la patente se explote observando determinadas normas de calidad**. Al igual que ocurre en muchas otras estipulaciones comentadas en este trabajo, transmitente y receptor de la tecnología deberán ser cuidadosos a la hora de delimitar esta obligación, ya que puede ir más allá de lo permitido por el Derecho de la Competencia. En este sentido, podría ser admisible la obligación del licenciatarlo de sujetarse a las instrucciones técnicas del licenciante, la de atenerse a dibujos o planos, y la de soportar los controles correspondientes. Al fin y al cabo, es lícito que el licenciante se preocupe de que el licenciatarlo explote la invención correctamente, en particular en los casos en que

la marca del primero vaya a ir incorporada en los productos que el segundo ponga a la venta.

Cuando una empresa se introduce en la dinámica de la innovación tecnológica, lo normal es que continúe mejorando sus productos y procesos para seguir siendo competitiva. Por ello, no es de extrañar que la regla técnica objeto de un contrato de *transferencia de tecnología* sea mejorada con el paso del tiempo, tanto por el transmitente como por el receptor de la misma. Si entre ambos existe una estrecha colaboración, será bastante habitual que hayan pactado **comunicarse la experiencia adquirida, y concederse derechos sobre las mejoras o perfeccionamientos de la tecnología transferida**. Como en tantas otras ocasiones, la existencia de un compromiso de este tipo puede plantear problemas en relación con el Derecho de la Competencia, por lo que se deberá ser especialmente cuidadoso en su configuración. A título de ejemplo, la existencia de reciprocidad será siempre un factor bien considerado.

La **duración del contrato de *transferencia de tecnología*** es algo que transmitente y receptor deben también pactar, en especial si se trata de un contrato de licencia dado su carácter duradero, frente a la cesión que se considera de tracto único. El margen de maniobra de que dispondrán las partes contratantes para estipular la vigencia del contrato estará en función de su objeto: un contrato de licencia de patente puede durar tanto tiempo como la patente esté en vigor –en España, máximo veinte años–, mientras que si lo que se licencia es el *know-how* el Derecho de la Competencia no ve con buenos ojos exclusividades de duración superior a diez años. Pero, un contrato de *transferencia de tecnología* puede también **extinguirse por otras causas** que transmitente y receptor hayan estipulado en su momento –caso, por ejemplo, de la extinción anticipada por resolución unilateral, debida al incumplimiento no subsanado de la otra parte contratante–. De hecho, los supuestos de incumplimiento contractual –y sus consecuencias– deben ser ampliamente negociados y pactados entre las partes.

Por último, no estaría de más que el contrato de *transferencia de tecnología* previera un **sistema de solución de las eventuales controversias que se planteen entre transmitente y receptor** de la regla técnica transferida.



ALGUNAS CONCLUSIONES

1. **La innovación tecnológica conlleva la existencia de actores e instrumentos jurídicos específicos**, que reclaman un trato particular y diferenciado por parte de los ordenamientos jurídicos. Es cierto que muchas de las instituciones que conforman el marco jurídico de la innovación tecnológica existen desde hace años, formando parte de disciplinas como Derecho de Obligaciones y Contratos, de Sociedades, de Propiedad Industrial e Intelectual o de la Competencia. Pero en materia de innovación tecnológica, éstas y otras figuras revisten características específicas, que **merecen un estudio conjunto y diferenciado**.
2. **Una muestra de la importancia creciente que la administración confiere a los aspectos jurídicos del I+D**, la tenemos en el **Libro Verde de la Innovación** publicado por la **Comisión de la Unión Europea** el 20 de diciembre de 1995. Este documento, cuya finalidad es enumerar los obstáculos a la innovación que existen en Europa y analizar los factores que pueden fomentarla, fija entre sus objetivos prioritarios la creación de un entorno jurídico, normativo y financiero que estimule la innovación en lugar de frenarla. El Libro Verde **constata** que **un entorno jurídico adecuado favorece la innovación, que los instrumentos de protección y transferen-**

cia de los resultados del I+D están infrutilizados, y que las estructuras jurídicas existentes no facilitan la cooperación tecnológica a escala europea.

3. Podría decirse que, en líneas generales, cinco son las **vías que una empresa puede seguir para innovar**: desarrollo de tecnología internamente con medios propios (**I+D interno**); compra de equipos o materias primas que incorporen novedades tecnológicas (**compraventa de equipamiento o materias primas**); contratación de un centro de investigación o universidad para que desarrolle tecnología a medida, o aplique sus conocimientos científicos a la resolución de un problema tecnológico real (**I+D por encargo**); desarrollo de tecnología junto con otras entidades en el marco de la cooperación tecnológica (**cooperación tecnológica**); o adquisición de tecnología a un tercero quien la ha desarrollado previamente por su cuenta (**transferencia de tecnología**).
4. En este documento, «Gestión de la Innovación Tecnológica desde una Perspectiva Jurídica», nos limitamos a estudiar tres de estas cinco formas de innovar: **I+D por encargo, cooperación tecnológica y transferencia de tecnología**. Con ello no pretendemos restar importancia a las otras dos vías utilizadas por las empresas para innovar productos o procesos (*I+D interno y compraventa de equipamiento o materias primas*), pero hemos preferido **centrarnos en aquellas en que la innovación tecnológica es causa de la relación jurídica y el elemento configurador principal de la misma**.
5. *I+D por encargo, cooperación tecnológica y transferencia de tecnología* son **instrumentos destinados a permitir la colaboración entre agentes económicos en el campo de la innovación tecnológica**. Y como consecuencia de esta colaboración se crea todo un cúmulo de relaciones jurídicas, tanto entre los colaboradores como con terce-

ros ajenos a la misma. Los **ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales** tutelan dichas relaciones. Con ello pretenden establecer un **marco jurídico que limite la autonomía de la voluntad** de las partes, del mercado o de los diferentes países **para regular aspectos relacionados con la ejecución del proyecto de I+D, la obtención de financiación para llevarlo a cabo, o la protección, explotación y transferencia de sus resultados.**

6. **Cuando una empresa decide innovar sus productos o procesos,** y la tecnología necesaria para conseguirlo no está disponible en el mercado, a la empresa no le queda más remedio que generarla. Y esto puede hacerlo individualmente o en colaboración con otras entidades. O también puede contratar a un tercero para que lo haga a la medida de sus necesidades. **Sea cual sea el medio elegido para generar dicha tecnología, lo habitual es que su proceso de obtención se instrumente mediante la ejecución de un proyecto de I+D,** al que se le asignarán recursos humanos y materiales.
7. **Esta ejecución de un proyecto de I+D,** tanto si se lleva a cabo conjuntamente con otras entidades como si se encarga a un centro de investigación o universidad, **puede instrumentarse jurídicamente mediante vínculos meramente contractuales.** Dicho contrato se regirá (en principio) por la autonomía de la voluntad de las partes, autonomía que se verá limitada por la legislación en materia de obligaciones y contratos, y por la normativa protectora de la libre competencia. Pero las empresas, centros de investigación y universidades involucradas **pueden preferir dotarse de una estructura jurídica que vaya más allá de la mera relación contractual, eligiendo formas más cercanas a las sociedades mercantiles,** en particular, si se trata de supuestos de *cooperación tecnológica*. El Ordenamiento Jurídico se ha

preocupado de tutelar este aspecto tanto desde el punto de vista del Derecho de la Competencia como del Derecho Societario.

8. **La realización de un proyecto de I+D conlleva cuantiosos gastos:** horas de dedicación del personal científico; equipamiento tecnológico que es necesario adquirir o usar; materiales y consumibles utilizados durante el proyecto; subcontrataciones; desplazamientos para reuniones... Ello hace que los empresarios y centros generadores de I+D suelen **plantearse recurrir a fondos públicos, a través de la participación en programas de apoyo a la innovación tecnológica.**
9. **Quienes quieran beneficiarse de estos programas de ayudas públicas a la innovación tecnológica tienen que estar al corriente de toda una serie de aspectos jurídicos:** normativa para participar en dichos programas; condiciones de elegibilidad de las propuestas; pasos a seguir desde la aprobación del proyecto hasta la recepción de los fondos públicos; o solución de diferencias con los organismos públicos que administran los programas. Además, hay que tener en cuenta que cuando empresas, centros de investigación y universidades reciben financiación pública para ejecutar un proyecto de I+D, contraen una serie de compromisos jurídicos con la administración que les subvenciona el proyecto, compromisos que limitarán en parte su margen de maniobra para alcanzar otros eventuales pactos. Por otra parte, lo habitual será que un proyecto de I+D se presente a diferentes programas –supranacionales, estatales y locales– para optimizar los porcentajes de financiación pública que reciba. Por ello, será de gran ayuda conocer las normas destinadas a regular los porcentajes máximos de ayuda pública que puede recibir un proyecto de I+D, por imperativo de la legislación en materia de libre competencia.

10. **Supongamos que una vez finalizado un proyecto de I+D, sus resultados son eficaces para solucionar el problema empresarial que lo ha motivado** o, al menos, suponen un avance respecto a la tecnología existente hasta la fecha. Si el proyecto de I+D ha sido ejecutado por el empresario utilizando únicamente sus propios medios (*I+D interno*), lo lógico es que los resultados sean de su propiedad. Sin embargo, la situación no es tan evidente cuando se trata de un proyecto ejecutado por una universidad o centro de investigación a la medida de la empresa que se lo encarga (*I+D por encargo*), y mucho menos cuando hablamos de un proyecto de I+D ejecutado conjuntamente con otras entidades (*cooperación tecnológica*). En estos dos últimos casos, es pues **muy conveniente que los agentes económicos involucrados pacten a quién va a pertenecer la tecnología generada durante el proyecto de I+D.**
11. **Habitualmente los acuerdos en materia de propiedad de los resultados se instrumentarán a través de vínculos contractuales**, aunque en algunas ocasiones –en particular, en supuestos de *cooperación tecnológica*– **podrán también adoptarse en el marco de estructuras jurídicas societarias.** En todo caso, hay un aspecto a tener en cuenta: si el proyecto de I+D ha sido cofinanciado con fondos públicos, los empresarios y centros generadores de I+D involucrados pueden tener limitado su margen de maniobra en materia de propiedad de resultados, debido a los compromisos adquiridos con la administración que les haya concedido dichos fondos.
12. **Cuando un proyecto de I+D concluye con éxito, una de las principales preocupaciones del empresario es cómo proteger los resultados del proyecto para evitar que dicha tecnología sea utilizada por competidores.** Desde una perspectiva bien diferente, la universidad o

el centro de investigación que ha desarrollado una tecnología por su cuenta y riesgo, también tendrá interés en evitar que esos conocimientos sean utilizados por terceros sin recibir a cambio de la oportuna contraprestación económica. **Los diferentes ordenamientos jurídicos se han preocupado de retribuir a quien realiza inversiones en I+D, a través de la concesión de un monopolio legal de utilización de la tecnología resultante** (patentes o modelos de utilidad). A cambio de esta protección temporal, el titular del derecho debe hacer pública dicha tecnología, con lo que contribuye al avance de la ciencia. **En otras ocasiones, los titulares de la regla técnica novedosa prefieren no hacerla pública,** aunque esta decisión suponga la renuncia al derecho de exclusividad temporal tutelado por el estado. Tampoco conviene olvidar el importante papel que desempeñan las marcas como complemento a la protección por medio de patentes y modelos de utilidad.

13. Por todos estos motivos, **empresarios y centros generadores del I+D deben prestar especial atención a los aspectos jurídicos derivados de la protección de la tecnología generada durante el proyecto.** Y en este campo son muchas las contribuciones realizadas por organizaciones internacionales o regionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial de Comercio (OMC), o la Organización Europea de Patentes (OEP). También es cuantiosa la normativa que sobre la materia ha desarrollado la Unión Europea. El legislador español, por su parte, ha contribuido de manera destacada a perfilar este marco jurídico de la protección de las innovaciones. Baste citar los vigentes textos normativos en materia de patentes, de marcas o de propiedad intelectual.
14. **El empresario que decide asumir los cuantiosos gastos derivados de un proyecto de I+D** –ejecutado indivi-

dualmente, realizado en cooperación con otros, o encargado a un centro generador de I+D–, **lo hace para que la innovación tecnológica le permita ser más competitivo.** Y este objetivo pasa por impedir que los resultados derivados del proyecto de I+D se queden al nivel meramente teórico. Se hace, pues, necesaria su **explotación industrial y comercial de los resultados.**

15. En los supuestos de *cooperación tecnológica*, por ejemplo, **los pactos alcanzados en materia de explotación son de extraordinaria importancia.** Así, los empresarios y centros generadores del I+D que ejecutan conjuntamente el proyecto de I+D tienen dos opciones: o bien poner fin a su colaboración una vez finalizado el proyecto, o bien continuarla durante la explotación industrial y comercial de sus resultados. Si deciden concluir su relación jurídica, los resultados del proyecto podrán ser explotados por cada uno de ellos –por su cuenta y riesgo, y de manera independiente–. Si, por el contrario, prefieren continuar con la colaboración durante la fase de explotación de la tecnología generada o, al menos, concertar la manera de llevar a cabo individualmente dicha explotación, será necesario pactar una serie de **compromisos jurídicos que pueden instrumentarse tanto a través de vínculos contractuales como societarios.**
16. **En muchas ocasiones, quien lleva a cabo un proyecto de I+D no puede –o no quiere– explotar por sí mismo la tecnología generada.** También puede darse el caso de que opte por no hacer uso de alguna de sus facultades de explotación –fabricación, comercialización...–, no explotar todas sus aplicaciones técnicas, o no hacerlo en todos los mercados. Ante esta situación, es posible **transferir a terceros los resultados del proyecto de I+D** que no se esté dispuesto a explotar. Con ello, el autor del proyecto recuperará las inversiones

realizadas en el mismo –y, a ser posible, obtendrá un beneficio adicional–, el tercero en cuestión podrá explotar una tecnología que no ha tenido que generar previamente –ahorrándose esfuerzos innecesarios, por repetitivos–, y se evitará que la tecnología en cuestión se quede sin ser explotada.

17. **Las modalidades de transferencia de resultados de un proyecto de I+D son muy variadas.** Por ejemplo, dependerá de que se transfiera su propiedad o de que únicamente se autorice su uso, y también variara en función de que la tecnología esté protegida por un derecho de propiedad industrial o por el mero hecho de haberla mantenido en secreto. **Esta variedad de supuestos, unida a la propia complejidad de la institución, aconsejan que transmitente y receptor de los resultados alcancen los compromisos necesarios para permitir la explotación pacífica de la tecnología objeto del negocio jurídico.** Estos compromisos se regirán, en gran medida, por la autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, dicha autonomía estará limitada por el Ordenamiento Jurídico, en particular por la legislación aplicable a obligaciones y contratos, y a las patentes, así como la normativa protectora de la libre competencia.
18. **Los poderes públicos** están apostando fuerte por fomentar la innovación tecnológica en las empresas, y **suelen complementar sus programas de apoyo financiero al I+D con incentivos de carácter fiscal.** Los incentivos fiscales tienen la ventaja de que las empresas pueden aplicarlos de forma generalizada e inmediata, con lo que evitan uno de los problemas principales de los fondos públicos para empresas innovadoras: su cuantía limitada.
19. **El Gobierno español ha reforzado recientemente los incentivos fiscales para las empresas innovadoras,**

reformando el Impuesto de Sociedades. Con esta medida espera triplicar los ahorros fiscales de dichas empresas (60.000 millones de pesetas frente a los 20.000 actuales). Hasta el ejercicio fiscal de 1999, sólo los gastos en investigación y desarrollo (I+D) podían beneficiarse de deducciones. A partir de ahora, inversiones en innovación tecnológica no consideradas I+D también podrán hacerlo. Esta es la principal novedad de la medida, aunque no la única. La ampliación del concepto de I+D, la elevación de los porcentajes deducibles, y la posibilidad de plantear consultas vinculantes a la Agencia Tributaria son también novedades interesantes. En todo caso, **las empresas deberán conocer el alcance jurídico de estos cambios, si pretenden beneficiarse de ellos al máximo.**

20. **Dados los diferentes condicionantes legales e intereses particulares contrapuestos que concurren en la I+D por encargo** —empresa contratante, centro contratado, investigadores individualmente considerados...—, es **altamente aconsejable la elaboración de un documento que refleje los derechos, obligaciones y responsabilidades de todos ellos.** Y aunque dicho contrato deberá estar **confeccionado a la medida del supuesto concreto**, se pueden **avanzar algunos de los aspectos jurídicos que casi con toda seguridad aparecerán durante la negociación, y deberán ser contemplados en el documento que finalmente se pacte:** delimitación clara del objetivo tecnológico que se persigue, relación de tareas que deba desarrollar el centro generador de la I+D junto con su calendario de realización, posibilidad o no de que éste lleve a cabo actividades paralelas de I+D durante el proyecto, recíproca confidencialidad sobre información de la otra parte contratante, presentación de informes periódicos y final a la empresa contratante, retribución al organismo generador de la tecnología y forma de pago, líneas de

comunicación entre las partes, propiedad de los resultados, explotación industrial y comercial de la tecnología generada por el proyecto, incumplimiento de una de las partes contratantes y sus consecuencias, extinción anticipada de la relación contractual, reglas de solución de conflictos...

21. **La cooperación tecnológica conlleva la existencia de una pluralidad de participantes, y de relaciones duraderas entre ellos.** Por tanto, necesitará una **negociación a fondo de los aspectos jurídicos**, negociación que deberá **adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso concreto** –a título de ejemplo, los pactos que se deban alcanzar serán diferentes en una alianza horizontal que en una vertical–. En cualquier caso, y sin pretender ser exhaustivos, podemos **citar algunos de los temas que con toda probabilidad se pondrán sobre la mesa, y sobre los que convendrá alcanzar los oportunos acuerdos**: clara delimitación de tareas y contribuciones durante el proyecto; posibilidad o no de llevar a cabo I+D de manera independiente o con terceros; confidencialidad sobre datos de los otros participantes; adecuada coordinación del consorcio; mecanismos de adopción de decisiones; propiedad y protección de los resultados; explotación industrial y comercial de la tecnología generada; admisión de nuevos participantes o retirada de alguno de los existentes; reglas de solución de conflictos; consecuencias del incumplimiento de un miembro de la alianza...
22. **La transferencia de tecnología se trata de una operación que reviste complejos y variados matices jurídicos.** Por ello, es **altamente aconsejable que transmisor y receptor enmarquen su relación en una serie de compromisos mutuos**, que –respetando los márgenes legales permitidos– delimiten el alcance de sus obligaciones y aseguren el disfrute de sus derechos. Dado

que **cada supuesto estará revestido de caracteres específicos**, el entorno jurídico en que se desenvolverá su relación deberá diseñarse caso por caso, a medida –no existe un contrato tipo de *transferencia de tecnología*–. **Ello no impide, sin embargo, que existan determinados aspectos jurídicos que deben ser tenidos en cuenta en todo tipo de transferencia de tecnología:** delimitación clara de la tecnología que hay que transferir; posibilidad o no de que el transmitente siga explotándola; conformidad material y jurídica de dicha tecnología; exclusividades territoriales del receptor; obligación o no de comunicar mejoras; precio de la tecnología y forma de pago; limitación del periodo de explotación; posibilidad o no de sublicenciar; obligación de explotación diligente; comportamiento de las partes frente a terceros infractores; supuestos de extinción anticipada de la relación; reglas de solución de conflictos...

ANEXO I

ESTRUCTURA DE CONTRATO INTERNACIONAL DE COLABORACIÓN DE I+D EN EL MARCO DEL PROGRAMA EUREKA

Fuente: CDTI (Guía de consulta EUREKA)

Preámbulo y definiciones

- Partes.
- Grupos de empresas.
- Terceros.
- Preámbulo.
- Descripción.
- Considerandos.
- Definición de los términos.
- Terminología.
- Utilización de las expresiones.

Objeto y objetivos de la colaboración

- Objeto del contrato.
- Descripción del proyecto.
- Alcance de la cooperación.
- Anexos técnicos.
- Principios de colaboración.

Implementación del proyecto

- Responsabilidad de los participantes.
- Contribución de los participantes.
- Distribución de los cometidos.
- Planificación.
- Hitos.
- Métodos de trabajo.
- Informes.
- Derecho de utilización.
- Asistencia mutua.

Confidencialidad y publicaciones

- Compromisos de confidencialidad.
- Publicaciones y comunicaciones.

Estructura organizativa

- Forma de asociación.
- Estructura legal.
- Joint Venture.
- Consorcio.
- Contrato de colaboración.
- Contrato de investigación y desarrollo.
- Asociación.
- Director del proyecto.
- Colaboración bilateral.
- Subcontratos.
- Dirección del proyecto y/o desplazamiento.
- Separación de los empleados.
- Procedimientos de revisión.
- Procedimientos de planificación.
- Participantes adicionales.

Financiación del proyecto

- Plan de gastos.
- Coste del proyecto.
- Presupuesto.
- Pagos entre las partes.
- Divisas.
- Número de cuenta.
- Plan de financiación.
- Ayudas públicas.
- Financiación privada.

Protección y propiedad de los resultados

- Know how existente.
- Know how desarrollado.
- Asignación de la propiedad industrial.
- Invenciones.
- Patentes o secreto comercial.
- Protección de la patente.
- Derechos residuales.
- Cesión de los derechos.
- Mantenimiento y defensa de la patente.
- Infracciones.

Explotación de los resultados

- Explotación de los resultados.
- Licencias.
- División de los derechos de la patente.
- Restricciones.
- Sublicencias.

Responsabilidad

- Responsabilidad en caso de accidentes.
- Limitaciones y renunciaciones.
- Responsabilidad de daños materiales.
- Seguro.
- Incumplimiento de contrato.
- Retirada de un participante.
- Indemnizaciones.
- Imprevistos.
- Fuerza mayor.

Cláusulas finales

- Duración.
- Entrada en vigor.
- Continuidad.
- Renovación o exclusión.
- Rescisión.
- Modificaciones del contrato.
- Restricciones de competencia (exclusividad).
- Cesiones.
- Idioma.
- Notificaciones.
- Arbitraje o tribunales competentes.
- Legislación.

ANEXO II

ESTRUCTURA DE CONTRATO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Fuente: UNIDO (Manual on technology transfer negotiation)

1. Preámbulo

- 1.1. Identificación de las partes.
- 1.2. Objeto.
- 1.3. Entrada en vigor del contrato.
- 1.4. Lugar del contrato.
- 1.5. Cláusulas expositivas.
 - 1.5.1. Considerandos sobre el licenciante.
 - 1.5.2. Considerandos sobre el licenciatario.
 - 1.5.3. Antecedentes del contrato.
- 1.6. Definiciones.

2. Concesión de la licencia

- 2.1. Derechos de patente.
 - 2.1.1. Exclusividad.
 - 2.1.2. Territorio.
 - 2.1.3. Derechos conferidos.
 - 2.1.4. Limitaciones.

- 2.1.5. Mantenimiento.
- 2.1.6. Incumplimientos.
 - 2.1.6.1. Patentes licenciadas.
 - 2.1.6.2. Procedimientos contra licenciatarario.
- 2.2. Know how / secretos comerciales / información confidencial.
 - 2.2.1. General.
 - 2.2.2. Concesión de know-how.
 - 2.2.3. Secreto.
 - 2.2.4. Uso del know-how por el licenciatarario.
- 2.3. Asistencia técnica.
 - 2.3.1. Visitas a la planta.
 - 2.3.2. Asistencia directa.
 - 2.3.3. Consultas.
- 2.4. Mejoras.
 - 2.4.1. General.
 - 2.4.2. Concesión de mejoras.
 - 2.4.3. Momento de la divulgación.
 - 2.4.4. Concesión de las mejoras del licenciatarario.
- 2.5. Derechos de sublicencia.
- 2.6. Pagos.
 - 2.6.1. Pago inicial.
 - 2.6.2. Cánones.
 - 2.6.3. Pagos separados por patentes y know-how.
 - 2.6.4. Elementos tangibles.
 - 2.6.5. Compra de maquinaria.
 - 2.6.6. Asistencia técnica.
 - 2.6.7. Forma de pago.
 - 2.6.8. Intereses por pagos debidos.
 - 2.6.9. Registros del licenciatarario.
- 2.7. Duración del contrato de licencia.
 - 2.7.1. Licencia de patente.
 - 2.7.2. Licencia de know-how.

3. Cláusulas varias

- 3.1. Extinción del contrato.
 - 3.1.1. Pagos debidos.
 - 3.1.2. Quiebra.
 - 3.1.3. Expropiación.
 - 3.1.4. Cambios de control.
- 3.2. Efectos de la extinción.
 - 3.2.1. Pagos debidos.
 - 3.2.2. Información técnica.
 - 3.2.3. No uso de la tecnología licenciada.

- 3.2.4. Maquinaria.
- 3.2.5. Daños y perjuicios.
- 3.2.6. Subsistencia.
- 3.3. Best efforts.
- 3.4. Nación más favorecida.
 - 3.4.1. Concepto de más favorecida.
 - 3.4.2. Notificación.
- 3.5. Garantías e indemnizaciones.
- 3.6. Control de exportación.
- 3.7. Arbitraje y legislación aplicable.
- 3.8. Derechos reservados.
 - 3.8.1. Derechos reservados.
 - 3.8.2. Maquinaria con marca registrada.
 - 3.8.3. Restricciones en el uso de información técnica y patentes.
 - 3.8.4. Compromisos del licenciataria.
- 3.9. Disposiciones generales.
 - 3.9.1. Cesión.
 - 3.9.2. Cumplimiento divisible.
 - 3.9.3. Contrato íntegro.
 - 3.9.4. Fuerza mayor.
 - 3.9.5. Comunicaciones.

ANEXO III

CONTRATO-TIPO PARA PROYECTOS DE I+D FIRMADO CON LA COMISIÓN EUROPEA (V PROGRAMA MARCO)

Fuente: Comisión Europea

CONTRATO-TIPO DE REEMBOLSO DE COSTES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

CONTRATO

La Comunidad Europea (en lo sucesivo, «la Comunidad»), representada por la Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «la Comisión»), representada, a su vez, para la firma del presente contrato, por [... (*indíquese el nombre*)], el Director General de {*nombre de la DG*} o su representante debidamente autorizado,

por una parte,

y

(Nombre del contratista principal) ([sigla]) («el coordinador»), establecido en (nombre del Estado y dirección completa), representado por su representante legal/estatutario/autorizado [indíquese el nombre], [indíquese el cargo],

(Nombre del contratista principal) ([sigla]) («el coordinador»), establecido en (nombre del Estado y dirección completa), representado por su representante legal/estatutario/autorizado [indíquese el nombre], [indíquese el cargo],

(Nombre del contratista principal) ([sigla]) («el coordinador»), establecido en (nombre del Estado y dirección completa), representado por su representante legal/estatutario/autorizado [indíquese el nombre], [indíquese el cargo],

(Nombre del contratista principal) ([sigla]) («el coordinador»), establecido en (nombre del Estado y dirección completa), representado por su representante legal/estatutario/autorizado [indíquese el nombre], [indíquese el cargo],

(en lo sucesivo denominados colectivamente «los contratistas principales»),

[así como

(Nombre del contratista auxiliar) ([sigla]) («el coordinador»), establecido en (nombre del Estado y dirección completa), representado por su representante legal/estatutario/autorizado [indíquese el nombre], [indíquese el cargo],

(Nombre del contratista auxiliar) ([sigla]) («el coordinador»), establecido en (nombre del Estado y dirección completa), representado por su representante legal/estatutario/autorizado [indíquese el nombre], [indíquese el cargo],

(en lo sucesivo denominados colectivamente «los contratistas auxiliares»),]

por otra parte,

(en lo sucesivo denominados colectivamente «las partes contratantes»)

HAN CONVENIDO en llevar a cabo el *proyecto* denominado «{nombre del proyecto}» dentro del Programa Específico de Investigación y Desarrollo Tecnológico (*indíquese el nombre del programa de IDT*) («el Programa Específico») con arreglo a las siguientes disposiciones.

Artículo 1: Objeto del contrato

Los *contratistas*¹ ejecutarán los trabajos especificados en el anexo I del presente contrato [hasta la etapa intermedia indicada en el anexo I] [hasta (*la etapa intermedia*)] (en lo sucesivo, «el proyecto») en las condiciones estipuladas en el presente contrato.

Salvo *fuerza mayor*, los *contratistas principales* llevarán a cabo las actuaciones necesarias para alcanzar los resultados previstos en el proyecto y lo ejecutarán de forma solidaria con respecto a la Comunidad. Los *contratistas auxiliares* llevarán a cabo las actuaciones necesarias para realizar la parte del *proyecto* que se les haya asignado.

Artículo 2: Duración

1. La duración del proyecto será de [*indíquese el número*] meses a partir del [primer día del mes siguiente a la última. firma de las *Partes Contratantes*] [fecha].

2. El presente contrato entrará en vigor a partir de su firma por todas las *partes contratantes*.

El contrato quedará extinguido en la fecha del pago final de la contribución financiera de la Comunidad. Sin embargo,

Los artículos 5, 6 y 8 del presente contrato, y

las letras a), d), e) y 9 del párrafo primero del apartado 1 del artículo 2; las letras c), d), h) y i) del apartado 2 del artículo 2; los apartados 4 y 5 del artículo 3; el apartado 5 del artículo 4; el artículo 6; los artículos 9 a 21; y los artículos 25, 26 y 28 del anexo II del presente contrato continuarán aplicándose tras la mencionada fecha, en su caso, dentro de los límites que se precisan en dichos artículos.

Artículo 3: Costes estimados y contribución financiera máxima de la Comunidad

1. El total estimado de los costes subvencionables del *proyecto* asciende a [cantidad en cifras] euros ([*cantidad en letras*]) euros.
2. La Comunidad financiará los *costes subvencionables* del *proyecto* con arreglo a lo indicado en el cuadro del desglose indicativo de los *costes subvencionables* estimados que sigue a las firmas estampadas

¹ Los términos en cursiva se utilizan según la definición que se da en el artículo 1 del anexo II del presente contrato.

al final del presente contrato y hasta un máximo de [cantidad en cifras] euros ([cantidad en letras]) euros.

3. La contribución financiera de la Comunidad al *proyecto* se abonará, según las normas fijadas en el artículo 3 del anexo II del presente contrato, en la cuenta bancaria del coordinador que se indica a continuación:

[datos bancarios del coordinador]

[El anticipo inicial del *proyecto* se fija en [cantidad en cifras] euros ([cantidad en letras]) euros. Dicho anticipo se repartirá entre los contratistas según las indicaciones que figuran en el cuadro de desglose de los costes subvencionables estimados.

Los términos en cursiva se utilizan según la definición que se da en el artículo 1 del anexo II del presente contrato.

El importe total del anticipo inicial y de los pagos periódicos no podrá superar el importe máximo de la contribución financiera de la Comunidad indicado en el apartado 2, menos una retención en concepto de garantía. Esta retención será igual al 15% del importe máximo de dicha contribución.

Artículo 4: Prestaciones contractuales y estados recapitulativos de las cantidades transferidas por el coordinador que deben entregarse a la Comisión

1. El *coordinador* entregará [(número) ejemplares] [respectivamente (número) ejemplares y (número) ejemplares] de los informes y los estados de costes que deben presentarse con arreglo al presente contrato, según las normas establecidas en el artículo 4 del anexo II del presente contrato. Los informes se redactarán en [lengua].

En el anexo I se establece el número de ejemplares y la lengua en que deben redactarse las demás *prestaciones contractuales* del *proyecto*.

2. Los informes periódicos y finales, los estados de costes correspondientes, incluidos los estados de costes integrados, así como los estados de costes recapitulativos de las cantidades transferidas a los *contratistas* por el *coordinador* cubrirán [periodos sucesivos de [número] meses contados a partir de la *fecha de iniciación del proyecto*] [un primer período que finalizará el [fecha] y a continuación períodos sucesivos de [número] de meses].

Cuando el final de los trabajos sea anterior a la expiración del período de *duración del proyecto*, los informes finales y los estados de costes correspondientes, incluido el estado de costes integrado, así

como el estado de costes recapitulativo de las cantidades transferidas a los *contratistas* por el *coordinador* cubrirán el periodo que termine en dicha fecha.

No obstante, y sin perjuicio de los párrafos primero o segundo del presente apartado, el último estado de costes del *coordinador* así como el estado de costes integrado cubrirán igualmente el plazo necesario para la elaboración del informe o informes finales dentro de un límite de dos meses contados a partir de la expiración del *periodo de duración del proyecto*.

Las demás *prestaciones del proyecto*, con excepción del *plan de aplicación tecnológica*, cubrirán los periodos mencionados en el anexo I del presente contrato.

El *plan de aplicación tecnológica* se referirá a los resultados de los trabajos efectuados durante el periodo de *duración del proyecto* o hasta la fecha de la terminación de dichos trabajos, si ésta es anterior.

Artículo 5: Legislación aplicable y jurisdicción competente

1. La legislación aplicable al presente contrato será la del [*ordenador competente*].
2. El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y, en caso de apelación, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas serán los únicos órganos competentes para resolver cualquier conflicto entre la Comunidad, por una parte, y los *contratistas*, por otra, acerca de la validez, aplicación e interpretación del presente contrato.

Artículo 6: Condiciones especiales

[No se aplicará ninguna condición especial al presente contrato]

Se aplicarán al presente contrato las condiciones especiales siguientes:

[Las condiciones especiales que se aplicarán al presente contrato se especifican en el anexo III].

[Además de las condiciones especiales especificadas en el anexo III, se aplicarán al siguiente contrato las condiciones especiales siguientes:]

Artículo 7: Enmiendas

El presente contrato y sus anexos sólo podrán modificarse por escrito

mediante acuerdo entre los representantes autorizados de las partes contratantes. Los acuerdos verbales no vinculan a las *partes contratantes*.

Cualquier solicitud de modificación deberá llegar a la Comisión, al menos, dos meses antes de la expiración del período de duración del *proyecto*.

Artículo 8: Disposiciones finales

1. Forman parte integrante del presente contrato los siguientes anexos
anexo I: Descripción de los trabajos
anexo II: Condiciones generales
anexo III: Condiciones especiales
2. En caso de conflicto entre el anexo I y cualquier otra disposición del presente contrato prevalecerá lo dispuesto en esta última.
- [3. Las condiciones especiales especificadas en el (artículo 6) (en el anexo III) (en el artículo 6 y el anexo III) del presente contrato prevalecerán sobre cualquier otra disposición].

Artículo 9: Firma y lengua del contrato

Las *partes contratantes* firmarán [*número (mínimo dos)*] ejemplares del contrato, que se redactará en [*lengua*], siendo esta versión la única auténtica

Bruselas/Luxemburgo

Por [nombre y sigla del coordinador/contratista principal/contratista auxiliar]:

Nombre (escrito con todas las letras)

Cargo:

Firma:

(sello del organismo)

Por la. Comisión:

Nombre (escrito con todas las letras)

Cargo:

Firma:

Fecha: *

ANEXO II: CONDICIONES GENERALES

PARTE A: EJECUCIÓN DEL *PROYECTO*

Artículo 1: Definiciones

Artículo 2: Gestión del *proyecto* y papel del *coordinador*

Artículo 3: Contribución financiera de la Comunidad

Artículo 4: Entrega de las *prestaciones del proyecto* y los estados recapitulativos de las cantidades transferidas por el *coordinador*.

Artículo 5: *Subcontratos*

Artículo 6: Responsabilidad

Artículo 7: Rescisión del contrato y terminación de la participación de un *contratante*

PARTE B: NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, PUBLICIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Artículo 8: Propiedad de los conocimientos

Artículo 9: Protección de los *conocimientos*

Artículo 10: *Aprovechamiento* de los conocimientos

Artículo 11: Principios generales sobre *derechos de acceso*

* En el texto original aparecen a continuación dos cuadros resumen o estadillos de tipo económico para anotar las cifras de los costes de las diversas partidas, que aquí no se adjuntan, por motivos de diseño, pero que el lector interesado puede consultar en la correspondiente página web de Internet: <http://www.cordis.lu>

- Artículo 12: *Derechos de acceso para la realización del proyecto*
- Artículo 13: *Derechos de acceso con fines de aprovechamiento*
- Artículo 14: Condiciones de exclusividad de los *derechos de acceso* con fines de explotación
- Artículo 15: Denegación de los *derechos de acceso* con fines de explotación
- Artículo 16: *Plan de aplicación tecnológica*
- Artículo 17: Contenido del *plan de aplicación tecnológica*
- Artículo 18: Publicidad y comunicaciones acerca del *proyecto* y los *conocimientos*
- Artículo 19: Confidencialidad
- Artículo 20: Comunicación de datos con fines de evaluación y normalización
- Artículo 21: Compromisos incompatibles o limitativos

PARTE C: REEMBOLSO DE COSTES

- Artículo 22: *Costes subvencionables*. Principios generales
- Artículo 23: Costes directos
- Artículo 24: Costes indirectos
- Artículo 25: Justificación de costes

PARTE D: CONTROLES

- Artículo 26: Auditoría financiera
- Artículo 27: Control técnico del *proyecto*
- Artículo 28: Control tecnológico

PARTE E-1: MODELO DE ESTADO DE COSTES

PARTE E-2: MODELO DE ESTADO DE COSTES INTEGRADO

PARTE E-3: MODELO DE ESTADO DE COSTES RECAPITULATIVO DE LAS CANTIDADES TRANSFERIDAS POR EL COORDINADOR

PARTE A: EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Artículo 1: Definiciones

1. El término «*Decisión*» designa la Decisión 1999/65/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1998, relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación universidades y a las normas de difusión de los resultados de la investigación para la ejecución del Quinto Programa Marco de la Comunidad Europea (1998-2002).¹
2. El término «*Reglamento*» designa el Reglamento (CE) n° 996/1999 de la Comisión de 11 de mayo de 1999, por el que se adoptan las modalidades de aplicación de la Decisión 1999/65/CE del Consejo relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades y a las normas de difusión de los resultados de la investigación para la ejecución del Quinto Programa Marco de la Comunidad Europea (1998-2002).²
3. Por «*partes contratantes*» se entiende la Comunidad, los contratistas principales y los contratistas auxiliares.
4. Por «*contratista principal*» se entiende toda entidad jurídica u organismo internacional, incluido el Centro común de Investigación (en lo sucesivo «CCI»), que haya suscrito el presente contrato con la Comunidad.
5. Por «*contratista auxiliar*» se entiende toda entidad jurídica u organismo internacional, incluido el CCI, distintos de un «*contratista principal*», que haya suscrito el presente contrato con la Comunidad y que actúe bajo la supervisión técnica de uno o varios *contratistas principales* y sea titular de los mismos derechos y obligaciones que estos, salvo en lo que se refiere a su grado de responsabilidad en la ejecución del *proyecto* y a los *derechos de acceso*.
6. Por «*contratista*» se entiende un *contratista principal* o un *contratista auxiliar*.
7. Por «*coordinador*» se entiende el *contratista principal* que lleva a cabo las tareas previstas en el apartado 1 del artículo 2 del presente anexo.
8. Por «*subcontrato*» se entiende un convenio de prestación de servicios o de suministro o entrega de bienes suscrito entre un *contratis-*

¹ DO L 26, de 1.2.1999, p. 46.

² DO L 122, de 12.5.1999.

ta y uno o varios *subcontratistas* para las necesidades específicas del *proyecto*.

9. Por «*subcontratista*» se entiende toda entidad jurídica u organismo internacional, incluido el CCI, que haya suscrito un *subcontrato*.
10. Por «*proyecto*» se entiende el conjunto de los trabajos indicados en el anexo I del presente contrato.
11. Por «*fecha de iniciación del proyecto*» se entiende la fecha indicada en el apartado 1 del artículo 2 del presente contrato.
12. Por «*duración del proyecto*» se entiende el periodo de ejecución del *proyecto*, indicado en el apartado 1 del artículo 2 del presente contrato.
13. Por «*fecha de extinción del contrato*» se entiende la fecha indicada en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 2 del presente contrato.
14. Por «*prestaciones del proyecto*» se entiende los informes y estados de costes indicados en el artículo 4 del presente contrato y en el artículo 4 del presente anexo, así como toda prestación designada como tal en el anexo I del presente contrato.
15. Por «*acuerdo de consorcio*» se entiende un convenio suscrito entre *contratistas* cuyo objeto sea precisar o completar entre ellos las disposiciones que figuran en el presente contrato.
16. Por «*Estado asociado*» se entiende todo Estado que sea parte en un acuerdo internacional suscrito con la Comunidad, en particular basándose en el artículo 170 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en virtud del cual dicho Estado aporte una contribución económica al Programa Marco.
17. Por «*país tercero*» se entiende todo el que no sea Estado miembro o *Estado asociado*.
18. Por «*cambio de control*» se entiende todo cambio del control ejercido sobre un *contratista*, tal como se define en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 5 del *Reglamento*. Este control puede derivarse en particular de:
 - la posesión directa o indirecta de una mayoría del capital social del *contratista* o de una mayoría de los votos de los accionistas o de sus asociados;
 - o
 - la posesión directa o indirecta, de hecho o de derecho, del poder de decisión dentro del *contratista*.

19. Por «*fuera mayor*» se entiende cualquier acontecimiento imprevisible e insuperable que afecte a la realización del *proyecto* por uno o varios *contratistas*.
20. Los «*intereses de la Comunidad*» se determinarán teniendo en cuenta en particular:
 - el objetivo del fortalecimiento de la competitividad internacional de la industria de la Comunidad,
 - el objetivo de favorecer de manera adecuada el mantenimiento y la creación de empleo en la Comunidad,
 - el objetivo de fomentar un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida. en la Comunidad,
 - las necesidades de las demás políticas comunitarias a las cuales apoyan las acciones indirectas de IDT,
 - la existencia de acuerdos de cooperación científica y técnica suscritos entre la Comunidad y países terceros u organizaciones internacionales.
21. Por «*conocimientos*» se entiende los resultados, incluida la información, de todo *proyecto* derivado de la Decisión n° /98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de diciembre de 1998, relativa al Quinto Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002)³ (en lo sucesivo «*Quinto Programa Marco*»), así como los derechos de autor o los derechos sobre los resultados derivados de la solicitud o concesión de patentes, dibujos o modelos, de obtenciones vegetales, de certificados complementarios o de otras formas de protección semejantes.
22. Por «*conocimientos preexistentes*» se entiende la, información, distinta de los «*conocimientos*», que obre en poder del contratista con anterioridad a la, celebración del contrato o se haya adquirido paralelamente a éste y sea necesaria para la ejecución del *proyecto*, así como los derechos de autor o los derechos sobre dicha información derivados de la solicitud o concesión de patentes, dibujos o modelos, de obtenciones vegetales, de certificados complementarios o de otras formas de protección semejantes.
23. Por «*derechos de acceso*» se entiende las licencias y derechos de uso sobre los *conocimientos* o los *conocimientos preexistentes*.
24. Por «*contrato complementario*» se entiende todo contrato suscrito con la Comunidad para efectuar trabajos que tengan una interdependencia técnica con el *proyecto*, incluidos los que tengan como

finalidad el *aprovechamiento*, reconocido por escrito como complementario por los contratistas de cada contrato.

25. Por «*contratista complementario*» se entiende toda entidad jurídica u organismo internacional, incluido el CCI, que haya suscrito un *contrato complementario*.
26. Por «*contratista principal del mismo programa específico*» se entiende toda entidad jurídica u organismo internacional, incluido el CCI, que haya suscrito como *contratista principal* un contrato de investigación con la Comunidad dentro de un programa específico en el que se inscriba el presente contrato.
27. Por «*aprovechamiento*» se entiende la utilización directa o indirecta de los conocimientos en actividades de investigación o con fines de *explotación*.
28. Por «*explotación*» se entiende la utilización directa o indirecta de los *conocimientos* para la creación y comercialización de un producto o procedimiento o para la creación o suministro de un servicio.
29. Por «*difusión*» se entiende la divulgación de los *conocimientos*, por cualquier medio apropiado distinto de la publicación a que obligan las formalidades de protección de los *conocimientos*, con miras a fomentar el progreso científico y técnico.
30. Por «*plan de difusión y aprovechamiento*» se entiende las intenciones de los contratistas en lo que se refiere al *aprovechamiento* de los *conocimientos*, según lo especificado en su propuesta.
31. Por «*plan de aplicación tecnológica*» se entiende el informe cuyo contenido se define en el artículo 17 del presente anexo.
32. Por «*interés legítimo*» se entiende cualquier interés, especialmente comercial, de un *contratista* que pueda invocarse en los casos previstos en el presente anexo a condición de que éste demuestre que la actuación que afecta a dicho interés puede crear, en vista de las circunstancias, un perjuicio concreto y desproporcionado, teniendo en cuenta los objetivos de la disposición ante la cual se invoca.
33. Por «*costes subvencionables*» se entiende los costes indicados en los artículos 23 y 24 del presente anexo, con sujeción a las condiciones que figuran en los apartados 1 a 4 de su artículo 22.

Artículo 2: Gestión del *proyecto* y papel del *coordinador*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, el coordinador se encargará de la gestión científica, financiera y administrativa del *proyecto*. Para ello,

- a) será el intermediario entre los *contratistas* y la Comisión y, en particular, se ocupará de transmitir a la Comisión toda la correspondencia y los documentos relacionados con el *proyecto*;
- b) informará a la Comisión de la fecha efectiva de iniciación de los trabajos y de la persona designada por cada *contratista* con arreglo a la letra a) del apartado 2 del presente artículo;
- c) presentará a la Comisión:
 - los estados de costes previstos en los artículos 4 del presente contrato y del presente anexo y
 - los informes periódicos, forales y complementarios previstos en los artículos 4 del presente contrato y el presente anexo tras haber incorporado los datos facilitados por los *contratistas* y haber comprobado su concordancia con los estados de costes correspondientes;
 - la síntesis del *plan de aplicación tecnológica* mencionado en el apartado 2 del artículo 17 del presente anexo, así como cualquier otra *prestación del proyecto*, salvo que exista disposición en contra en el anexo I del presente contrato;
- d) en calidad de mandatario de los *contratistas* recibirá, sin perjuicio de las condiciones especiales especificadas en el artículo 6 del presente contrato, todos los pagos de la Comisión (en la cuenta mencionada en el párrafo primero del apartado 3 del artículo 3 del presente contrato);
- e) no siendo beneficiario de los pagos destinados a los demás *contratistas* en virtud del presente contrato, les transferirá, dentro de un plazo de 30 días a partir de la recepción de los fondos depositados por la Comisión, la cantidad que les corresponda dentro del límite indicado en el párrafo tercero del apartado 3 del artículo 3 del presente contrato; asimismo, informará a la Comisión del reparto de dichos fondos, así como de la fecha en la que se hayan transferido, por medio del formulario que figura en la parte E-3;
- f) informará a las demás *partes contratantes* de todo acontecimiento que puede afectar sustancialmente al *proyecto*, incluido cualquier cambio que afecte a la persona indicada en la, letra a) del apartado 2 del presente artículo, así como de cualquier *cambio de control* que se dé en un *contratista* y de cualquier circunstancia que afecte a las condiciones de participación mencionadas en los artículos 3 a 12 de la *Decisión*;
- g) tan pronto como reciba la notificación correspondiente de los interesados, informará a la Comisión de cualquier transferencia del

presupuesto entre *contratistas* y entre categorías que figure en el cuadro del desglose indicativo de los costes subvencionables estimados, transferencia que debe realizarse respetando las condiciones fijadas en el apartado 5 del artículo 22 del presente anexo;

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del artículo 7 del presente anexo, en caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte del *coordinador*, la Comisión, de acuerdo con los demás *contratistas*, podrá designar a otro *coordinador* entre los *contratistas* principales.

2. Los *contratistas*:

- a) negociarán los acuerdos adecuados para la buena ejecución de los trabajos de los que son responsables en virtud del anexo 1 del presente contrato; con este fin, designarán a una o varias personas entre las mencionadas en el apartado 1 del artículo 23 para dirigir dichos trabajos y asegurarse de que las tareas encomendadas se ejecuten correctamente;
- b) concertarán entre ellos, si es necesario, un *acuerdo de consorcio*, que deberá ajustarse a lo dispuesto en el presente contrato y a las normas sobre competencia; este acuerdo podrá precisar la organización de los trabajos y completar las disposiciones relativas a los *derechos de acceso* indicados en los artículos 12 a 15 del presente anexo;
- c) informarán al *coordinador* de todo acontecimiento que pueda afectar sustancialmente al *proyecto*, incluido cualquier cambio que afecte a la persona indicada en la letra a) del presente apartado, así como de cualquier *cambio de control* que se dé en su organización y de cualquier circunstancia que afecte a las condiciones de participación mencionadas en los artículos 3 a 12 de la *Decisión*;
- d) conservarán, en su caso, los originales debidamente firmados de los *subcontratos*;
- e) remitirán al *coordinador* los datos necesarios para la preparación de los informes previstos en el artículo 4 del presente contrato y del presente anexo, así como los estados de cuentas correspondientes; con excepción de la parte individual del *plan de aplicación tecnológica* contemplado en la letra g), procederán de la misma manera para cualquier otra *prestación del proyecto*, salvo que exista disposición en contrario en el anexo I;
- f) informarán al *coordinador* de las transferencias del presupuesto que figura en el cuadro del desglose indicativo de los *costes sub-*

vencionables que se hagan entre ellos y entre distintas categorías tan pronto como se produzcan dichas transferencias según las condiciones estipuladas en el apartado 5 del artículo 22 del presente anexo;

- g) entregarán a la Comisión la parte individual del *plan de aplicación tecnológica* mencionada en el apartado 3 del artículo 17 del presente anexo;
 - h) comunicarán a la Comisión las medidas tomadas para ejecutar el *plan de aplicación tecnológica*, así como cualquier cambio significativo de dicho plan, conforme al apartado 3 del artículo 16 del presente anexo;
 - i) participarán en las reuniones de control, seguimiento y evaluación del *proyecto* que les afecten;
 - j) facilitarán toda la información detallada que solicite la Comisión con vistas a la buena gestión del presente contrato, dicha información se facilitará con vistas a la aprobación del *plan de aplicación tecnológica*, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 del presente anexo, en la medida en que lo consideren pertinente.
3. El cuadro del desglose indicativo de los costes subvencionables estimados que sigue a las firmas estampadas al final del presente contrato determinará las relaciones de supervisión técnica entre los *contratistas principales* y los *contratistas auxiliares*.
4. La Comisión podrá estar asistida por expertos independientes en relación con las reuniones mencionadas en la letra i) del apartado 2 del presente artículo.

Asimismo tomará las medidas adecuadas para asegurarse de que dichos expertos respetan la confidencialidad de los datos que se les comuniquen. Antes de las reuniones, comunicará a los *contratistas* la identidad de los expertos cuya intervención esté prevista y actuará en consecuencia cuando los *contratistas* le presenten objeciones fundadas en *intereses legítimos*.

Artículo 3: Contribución financiera de la Comunidad

1. La contribución financiera de la Comunidad se abonará con arreglo al procedimiento siguiente:
- a) se hará efectivo al *coordinador* un anticipo inicial en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de la última firma de las *Partes Contratantes*; el *coordinador* repartirá el anticipo con arre-

glo al cuadro del desglose indicativo de los *costes subvencionables* estimados que sigue a las firmas del presente contrato.

Cuando el *proyecto* no se hubiese iniciado de manera efectiva dentro de los 3 meses siguientes al pago del anticipo inicial, la Comisión podrá:

- i) bien resolver el contrato de conformidad con la letra a) del apartado 3 del artículo 7 del presente anexo,
 - ii) o bien aplicar intereses al anticipo inicial, desde la fecha del día del pago hasta la fecha efectiva de iniciación de los trabajos, al tipo mensual establecido por el Banco Central Europeo para sus operaciones principales de refinanciación correspondiente al primer día del mes durante el cual haya expirado el plazo de tres meses; estos intereses se descontarán del pago siguiente que efectúe la Comisión.
- b) Los pagos periódicos se efectuarán en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en la que la Comisión haya aprobado o hubiera tenido que aprobar, según el párrafo cuarto del apartado 3 del artículo 4 del presente anexo, los informes intermedios, los estados de costes correspondientes u otras *prestaciones del proyecto*.

El importe de los pagos periódicos se calculará basándose en los *costes subvencionables* aprobados por la Comisión. De cada pago periódico se retendrá una cantidad correspondiente a una parte del anticipo inicial, calculada basándose en la relación entre los *costes subvencionables* aceptados por la Comisión y las previsiones de gastos para el periodo de que se trate.

- c) El pago final de la contribución financiera de la Comunidad se abonará en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que la Comisión haya aprobado o hubiera tenido que aprobar, con arreglo a los párrafos cuarto y quinto del apartado 3 del artículo 4 del presente anexo, la última *prestación del proyecto*.

El pago foral será la diferencia entre la cantidad adeudada por la Comisión con arreglo a los *costes subvencionables* que hubiese aceptado y la suma del anticipo inicial y los pagos periódicos; sin embargo, la contribución financiera total de la Comunidad no podrá superar el importe máximo previsto en el apartado 2 del artículo 3 del presente contrato.

Se considerará que los pagos mencionados en las letras a) a c) del párrafo primero del presente apartado se han hecho efectivos en la fecha en que se carguen en la cuenta de la Comisión.

La Comisión podrá suspender en cualquier momento el plazo de 60 días indicado en las letras b) y c) del párrafo primero del presente apartado notificando a los *contratistas* correspondientes que considera necesario llevar a cabo comprobaciones complementarias. El plazo correrá de nuevo a partir de que la Comisión haya terminado las comprobaciones complementarias.

Una vez expirado el plazo previsto y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del presente apartado, los *contratistas* afectados o el *coordinador* en nombre de todos los *contratistas* podrán solicitar, como máximo, dentro de los 2 meses siguientes a la recepción del pago retrasado, intereses por mora al tipo mensual aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación correspondiente al primer día del mes durante el cual haya expirado el plazo, incrementado en un punto y medio. Los intereses se pagarán sobre el período que va del día siguiente a la terminación del plazo de pago a la fecha en que se haga efectivo el pago.

2. En caso de sospecha de fraude o de irregularidad financiera grave por parte de un *contratista*, la Comisión podrá suspender los pagos y/o instar al *coordinador* a que se abstenga de efectuar cualquier pago al *contratista*, el cual continuará sujeto a sus obligaciones contractuales.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 del presente anexo, todos los pagos se considerarán anticipos hasta la aceptación de la última *prestación del proyecto*.
4. Cuando la contribución financiera total que deba aportar la Comunidad al *proyecto*, teniendo en cuenta posibles ajustes, incluidos los derivados de una auditoría financiera según lo establecido en el artículo 26 del presente anexo, sea inferior al importe total de los pagos indicados en el párrafo primero del apartado 1 del presente artículo, los *contratistas* reembolsarán la diferencia en euros en el plazo que la Comisión establezca en la solicitud que les dirija mediante carta certificada con acuse de recibo.

En caso de que el *contratista* no efectúe el reembolso en el plazo fijado por la Comisión, las cantidades adeudadas devengarán intereses de demora al tipo fijado por el Banco Central Europeo para sus operaciones principales de refinanciación correspondiente al primer día del mes durante el cual haya expirado el plazo fijado por la Comisión, aumentado en un punto y medio, a menos que puedan devengarse intereses en virtud de otra disposición del presente contrato. Los intereses se pagarán sobre el período que va del día

siguiente a la expiración del plazo hasta la fecha de recepción de los fondos que deben reembolsarse.

Los gastos bancarios ocasionados por cualquier reembolso de las cantidades adeudadas a la Comunidad correrán a cargo exclusivamente del *contratista*.

La orden de ingreso de los pagos efectuados por la Comisión, establecida por ésta y remitida al *contratante* que deba efectuar el reembolso, constituye título ejecutivo según lo dispuesto en el artículo 256 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

La Comisión podrá decidir que el reembolso de las sumas adeudadas a la Comunidad se efectúe mediante compensación con las sumas adeudadas al *contratista* por cualquier concepto.

5. Tras la «*fecha de extinción del contrato*» o tras la rescisión del contrato o la terminación de la participación de un *contratista*, si en una auditoría se constata fraude o irregularidad financiera grave, la Comisión, según el caso, podrá reclamar o reclamará al *contratista* el reembolso de la totalidad de la contribución comunitaria que se le haya abonado. En ese caso, la cantidad que deba devolverse devengará intereses a un tipo superior en un 2% al aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación correspondiente al primer día del mes durante el cual los fondos hayan sido recibidos por el *contratista*. El período durante el cual se devengarán intereses será el transcurrido entre la recepción de los fondos y su devolución.

Artículo 4: Entrega de las prestaciones del proyecto y los estados recapitulativos de las cantidades transferidas por el coordinador

1. Informes:

- a) Se presentarán a la Comisión para su aprobación:
 - i) informes intermedios en los que se dará cuenta del avance de los trabajos, los recursos empleados, las desviaciones con respecto al programa de trabajo, y los resultados;
 - ii) informes complementarios en los que figurarán los datos requeridos en el anexo 1 del presente contrato;
 - iii) un informe final en el que se detallen todos los trabajos realizados, y los objetivos, resultados y conclusiones, incluido un resumen de todos esos aspectos;
 - iv) cuando los informes mencionados en los incisos i) a iii) no pue-

dan publicarse íntegramente, se presentarán, además, en forma tal que permita su publicación por las *partes contratantes*; el informe final listo para publicación aportará suficiente información sobre los nuevos avances para que terceros establecidos en los Estados miembros o *Estados asociados* puedan ponerse al corriente de las posibilidades de solicitud de licencias sobre los *conocimientos*; y

- (v) un plan de aplicación tecnológica.
 - b) La presentación de los informes será conforme a las normas indicadas por la Comisión. La calidad de los informes destinados a publicación deberá ser tal que permita una reproducción directa. La presentación del *plan de aplicación tecnológica* se ajustará a las condiciones establecidas en el artículo 17 del presente anexo.
2. Estados de costes:
- a) Los estados de costes se expresarán en euros y en la moneda utilizada en la contabilidad del *contratista*. El tipo de conversión a euros que se aplique para la preparación de los estados de costes y para los pagos correspondientes será el que publique la Comisión para la ejecución del presupuesto y que esté en vigor el primer día hábil del mes siguiente a la fecha de terminación del período al que se refiera el estado de costes. No se tendrán en cuenta las ganancias o pérdidas en el cambio que se produzcan entre la preparación del estado de costes y la recepción del pago.
 - b) Los *contratistas* remitirán sus estados de costes a la Comisión a través del *coordinador* ajustándose al formato indicado en 1ª parte E-1. Además, el *coordinador* remitirá los estados de costes integrados en euros ajustándose al formato indicado en la parte E-2.
- Los *contratistas* que no reciban ninguna contribución financiera de la Comunidad sólo estarán obligados a entregar un estado en el que se describan las labores realizadas y los recursos destinados a la ejecución del *proyecto*.
3. Los informes intermedios y los estados de costes correspondientes, incluido el estado de costes integrado, así como los informes complementarios, se presentarán a la Comisión dentro de los dos meses siguientes al final del período al que se refiera el informe.

El informe o informes finales y los estados de costes del último período, incluido el estado de costes integrado, se presentarán a la Comisión dentro de los dos meses siguientes a la expiración del período de *duración del proyecto*.

Las demás *prestaciones del proyecto*, salvo el *plan de aplicación tec-*

nológica, se presentarán en los plazos que figuran en el anexo 1 del presente contrato.

Si la Comisión no comunica observación alguna al respecto, *las prestaciones del proyecto*, salvo el *plan de aplicación tecnológica*, se considerarán aprobados a los dos meses de su recepción.

El *plan de aplicación tecnológica* será remitido y aprobado en los plazos determinados en el artículo 16 del presente anexo.

4. La Comisión se reserva el derecho de retener una parte y, en casos excepcionales, la totalidad de la contribución financiera comunitaria hasta el período cubierto por el estado de costes siguiente, en caso de que no se entregue, en los plazos previstos en el apartado 3 del presente artículo o en el anexo 1, según el caso, un estado de costes o un informe parcial o cualquier *otra prestación del proyecto*.

La Comisión podrá decidir que no se efectúe el pago correspondiente a los costes del último periodo cuando no se entreguen en los plazos previstos en el apartado 3 del presente artículo:

- los estados de costes del último periodo,
- el informe o informes finales o cualquier otra prestación del *proyecto*, o
- *el plan de aplicación tecnológica*.

Mediante preaviso por escrito de un mes, en el cual se notifique que no ha recibido el documento.

5. El *coordinador* adjuntará a los estados de costes los estados recapitulativos mencionados en la letra e) del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 2 del presente anexo. Sin embargo, cuando se refieran a la transferencia del pago final de la contribución financiera de la Comunidad, el *coordinador* los remitirá inmediatamente después de dicha transferencia.

Artículo 5: Subcontratos

1. Cuando resulte necesario para la ejecución de los trabajos encomendados, los *contratistas* podrán celebrar *subcontratos*. Cuando un subcontrato tenga por objeto tareas de coordinación, los costes correspondientes no podrán imputarse como costes directos.

Salvo cuando el anexo 1 del presente contrato contenga datos suficientemente detallados, se requerirá la aprobación por escrito de la Comisión:

- (a) cuando la cuantía acumulada de los *subcontratos* de un *contratista* supere:
- el 20% de los *costes subvencionables* estimados o
 - 100.000 euros,
- tomándose la cifra que resulte menos elevada;
- (b) cuando el *subcontratista* esté establecido en un *país tercero*, a menos que el *contratista* esté establecido en dicho país.
- Se considerará que la Comisión ha dado su aprobación si no formula observaciones transcurrido el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud presentada por el *coordinador*.
2. El *contratista* velará por que se incluya en el *subcontrato* que los *subcontratistas* estarán obligados a:
- presentar las facturas que hagan referencia al *proyecto* y detallen la prestación o el suministro efectuado, y a
 - someterse a los controles previstos en los artículos 26 y 27 del presente anexo.

Artículo 6: Responsabilidad

1. La responsabilidad entre las *partes contratantes* por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier naturaleza sufridos en la ejecución del presente contrato se regirá por la legislación que se determina en el apartado 1 del artículo 5.
2. Los *contratistas principales* tomarán las medidas necesarias y razonables para ejecutar los trabajos encomendados a un *contratista* que incumpla sus obligaciones. No obstante, no estarán obligados a devolver las cantidades adeudadas por un *contratista*, a no ser que hayan contribuido a su incumplimiento;

Las *partes contratantes* acordarán entre sí las medidas que deban tomarse en caso de *fuerza mayor*. De manera expresa acordarán que no constituye *fuerza mayor* cualquier defecto de un producto o servicio utilizado para la ejecución del presente contrato y que afecte a dicha ejecución, incluidas las anomalías en su funcionamiento o rendimiento resultantes del efecto año 2000 o relacionadas con éste.
3. La Comunidad no será responsable de ninguna acción u omisión de los *contratistas* durante la ejecución del presente contrato ni responderá de ningún defecto que presenten los productos o servicios que puedan crearse a partir de los conocimientos derivados del *proyecto*, especialmente de anomalías en su funcionamiento o rendimiento resultantes del efecto año 2000 o relacionadas con éste.

Los *contratistas* ofrecerán una garantía integral a la Comunidad y se comprometerán a resarcirla cuando se interponga cualquier acción, reclamación o procedimiento de un tercero contra ésta por los daños causados bien por cualquier acción u omisión de los *contratistas* durante la ejecución del presente contrato bien por productos o servicios que puedan crearse a partir de los *conocimientos* resultantes del *proyecto*, en la medida en que los *contratistas* hayan contribuido o se consideren responsables de la pérdida o daño correspondientes.

En caso de demanda de un tercero contra la Comunidad en relación con la ejecución del presente contrato, los *contratistas* que pudieran tener que responder al respecto estarán obligados a prestar asistencia a la Comunidad.

4. En caso de que un tercero demande a un *contratista* en relación con la ejecución del presente contrato, la Comisión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, podrá prestarle asistencia previa solicitud por escrito del *contratista*. Los gastos en los que la Comunidad incurra en relación con dicha asistencia correrán a cargo de éste.

Artículo 7: Rescisión del contrato o terminación de la participación de un *contratista*

1. La Comisión podrá resolver el contrato o poner fin a la participación de cualquier *contratista*
 - a) por razones técnicas o económicas graves que afecten sustancialmente al *proyecto* (incluyendo cuando el *proyecto* se haya suspendido por razones de *fuera mayor* y su reanudación resulte imposible)
 - b) por haber disminuido considerablemente el potencial de *aprovechamiento* de los resultados del *proyecto*.

La Comisión enviará una carta certificada con acuse de recibo en la que fijará el preaviso correspondiente, que será, como máximo, de un mes contado a partir de la recepción de dicha carta.

2. La Comisión no se opondrá a que
 - a) el contrato se rescinda, previa solicitud por escrito del *coordinador* de acuerdo con todos los demás *contratistas* por los motivos que figuran en el apartado 1 del presente artículo,
 - b) un *contratista* se retire del *proyecto* cuando todos los demás *contratistas* hayan manifestado previamente su acuerdo por escrito,

a menos que dicha retirada afecte sustancialmente a la realización del *proyecto*.

La rescisión del contrato o la retirada del *contratista* será efectiva:

- en la fecha de la carta en la que la Comisión acepte la retirada, que debe enviarse como carta certificada con acuse de recibo,
 - un mes después de la recepción de la notificación por el interesado, cuando la Comisión no haya formulado al respecto observaciones por escrito dentro de dicho plazo.
3. La Comisión podrá rescindir inmediatamente el contrato o poner fin a la participación de cualquier *contratista* a partir de la fecha de recepción de la carta certificada con acuse de recibo:
- a) cuando el *proyecto* no se haya iniciado de manera efectiva a los tres meses del pago del anticipo inicial y considere que la nueva fecha propuesta es inaceptable;
 - b) cuando el *contratista* no haya cumplido plenamente sus obligaciones, después de que la Comisión o el *coordinador*, de acuerdo con:
 - (i) los demás *contratistas principales* y los *contratistas auxiliares* directamente afectados, si es un *contratista principal*,
 - (ii) con los *contratistas principales* y los demás *contratistas auxiliares* directamente afectados, si es un *contratista auxiliar*, le haya solicitado por escrito que tome medidas para remediar el incumplimiento en el plazo de un mes ;
 - c) cuando un cambio en el *control* de un *contratista* pueda afectar de manera sustancial al *proyecto* o a los *intereses de la Comunidad*;
 - d) en caso de quiebra, liquidación, cese de actividades, suspensión de pagos o administración judicial o concurso de acreedores, suspensión de actividades de un *contratista* o cualquier otra situación análoga que resulte de un procedimiento similar existente en las legislaciones y reglamentaciones nacionales y lleve a un resultado análogo;
 - e) o cuando se produzcan graves irregularidades financieras.
4. La Comisión rescindiré inmediatamente el contrato o pondrá fin a la participación de cualquier *contratista* a partir de la fecha de recepción de la carta certificada con acuse de recibo:
- a) cuando ya no se reúnan las condiciones de participación en el *proyecto* que figuran en los artículos 3 a 12 de la *Decisión*,

excepto si la Comisión estima que el *proyecto* es indispensable para la ejecución del programa específico,

- b) en caso de que el *contratista* haya prestado declaraciones falsas de las que pueda considerársele responsable o haya omitido intencionadamente información para obtener la contribución financiera de la Comunidad o cualquier otra ventaja prevista en el contrato; o
 - c) cuando el *contratista* no haya entregado la parte individual del *plan de aplicación tecnológica* mencionado en el apartado 3 del artículo 17 del presente anexo en el plazo prescrito en el apartado 1 del artículo 16 del presente anexo y no haya puesto remedio a esta situación en un plazo de un mes contado a partir de la recepción de la solicitud de la Comisión;
5. Toda la correspondencia de la Comisión para poner fin a la participación de un *contratista* (incluyendo cuando éste se retire del *proyecto*) o para rescindir el contrato se dirigirá, en el primer caso, al interesado y, en el segundo, al *coordinador*, en la forma prescrita en los apartados 1 a 4 del presente artículo. En el primer caso se enviará copia de la notificación al *coordinador* y en el segundo a los demás *contratistas*.
6. Los *contratistas* tomarán las medidas adecuadas para anular o reducir los compromisos contraídos a partir de la recepción de la carta de la Comisión en la que se les notifica la rescisión del contrato o la terminación de su participación en el *proyecto* o, en su caso, del envío de la solicitud de rescisión o de retirada.

En caso de rescisión del contrato o cuando se ponga fin a la participación de un *contratista* en virtud del apartado 1 o de la letra a) del párrafo primero del apartado 2 del presente artículo, la contribución financiera de la Comunidad corresponderá a los *costes subvencionables* relacionados con las *prestaciones del proyecto* aprobadas por la Comisión, así como a los *costes subvencionables* generados posteriormente de buena fe antes de la fecha mencionada en el párrafo primero del presente apartado.

En caso de que se rescinda el contrato o se ponga fin a la participación de un *contratista*

- a) en aplicación de la letra b) del párrafo primero del apartado 2, las letras b) o d) del apartado 3 o la letra c) del apartado 4 del presente artículo, la Comisión podrá exigir el reembolso de toda la contribución financiera o de una parte de ésta, teniendo en cuenta la naturaleza y los resultados de los trabajos realizados,

así como su utilidad para la Comisión dentro del programa específico;

- b) en virtud de la letra c) del apartado 3 o la letra a) del apartado 4 del presente artículo, sólo serán reembolsables los *costes subvencionables* relacionados con las *prestaciones del proyecto* aprobadas por la Comisión y generados antes de la fecha del hecho que haya ocasionado la rescisión del contrato o la terminación de la participación del *contratista*, así como a los *costes subvencionables* generados posteriormente de buena fe antes de la fecha mencionada en el párrafo primero del presente apartado;
 - c) con arreglo a las letras a) o e) del apartado 3 o de la letra b) del apartado 4 del presente artículo, la Comisión podrá exigir el reembolso de la totalidad o una parte de la contribución financiera de la Comunidad; en ese caso, la cantidad que deba devolverse devengará intereses a un tipo superior en un 2% al aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación correspondiente al primer día del mes durante el cual el *contratista* haya recibido los fondos; el periodo durante el cual se devengarán intereses será el transcurrido entre la recepción de los fondos y su devolución.
7. La terminación de la participación de un *contratista* no afectará a los derechos de acceso para la realización del *proyecto* que hubiese concedido antes de dicha fecha en virtud de los artículos 11 y 12 del presente anexo. El *contratista* estará obligado a conceder tales derechos de acceso a cualquier otro *contratista* que asuma la totalidad o parte de los trabajos que le hubiesen sido encomendados:
- con exención del pago de cánones, si su participación termina en virtud de las letras b) o e) del apartado 3 o de la letra b) del apartado 4 del presente artículo
 - en las condiciones previstas en los artículos 11 y 12 del presente anexo, en los demás casos.

Los *contratistas* concederán derechos de acceso con fines de *aprovechamiento* conforme a los artículos 11 y 13 a 15 del presente anexo, en la medida necesaria para el *aprovechamiento* de los *conocimientos nuevos* generados antes de que hubiese terminado la participación del *contratista*. Cuando esté previsto algún tipo de *aprovechamiento*, los *contratistas*, incluido aquel cuya participación termine, presentarán un *plan de aplicación tecnológica* conforme a los artículos 16 y 17 del presente anexo. Sin embargo, el *contratista* cuya participación termine en virtud de las letras b), c) o e) del apar-

tado 3 o de las letras b) o c) del apartado 4 del presente artículo no gozará de *derechos de acceso* con fines de *aprovechamiento*.

8. Aun cuando se rescinda el contrato o se ponga fin a la participación de un *contratista*, continuarán aplicándose después de la fecha de rescisión o terminación de la participación, y dentro de los límites que, en su caso, se precisen, las siguientes disposiciones:
 - los artículos 5, 6 y 8 del presente contrato,
 - las letras a), d), e) y f) del párrafo primero del apartado 1 del artículo 2; las letras c), d), h) y i) del apartado 2 del artículo 2; los apartados 4 y 5 del artículo 3; el apartado 5 del artículo 4; el artículo 6; los artículos 9 a 21; y los artículos 25, 26 y 28 del presente anexo.

Los *contratistas* están obligados a entregar las *prestaciones del proyecto* correspondientes a los trabajos efectuados hasta la fecha de rescisión del contrato o de terminación de su participación.

PARTE B: NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, PUBLICIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Artículo 8: Propiedad de los *conocimientos*

1. Los *conocimientos* serán propiedad de los *contratistas* que hayan ejecutado los trabajos de los cuales deriven.
2. Cuando varios *contratistas* hayan ejecutado trabajos de los que deriven *conocimientos*, decidirán de común acuerdo la atribución y las modalidades de ejercicio de la propiedad de dichos *conocimientos* de conformidad con el presente contrato.
3. Cuando alguna persona contratada por un *contratista* pueda hacer valer derechos sobre los *conocimientos*, éste tomará las medidas o concertará los acuerdos adecuados para asegurar que tales derechos se ejerzan de manera compatible con las obligaciones que le impone el presente contrato.
4. Cuando un *contratista* ceda la propiedad de los *conocimientos*, tomará las medidas o concertará los acuerdos adecuados para hacer extensivas al cesionario las obligaciones que le impone el presente contrato de tal manera que se tengan en cuenta, especialmente, los *intereses de la Comunidad* y se respeten los acuerdos internacionales celebrados por ésta.

El *contratista* informará previamente a las demás *partes contratantes* de las condiciones de la cesión.

Artículo 9: Protección de los *conocimientos*

1. Los *contratistas* propietarios de *conocimientos* que puedan ser objeto de *aprovechamiento* garantizarán su protección adecuada y eficaz, especialmente, en caso de propiedad conjunta.

Las modalidades que adopte dicha protección, incluidos los plazos, se definirán en el *plan de aplicación tecnológica*, que debe ajustarse a los principios recogidos en los artículos 16 y 17 del presente anexo.

2. Cuando un *contratista* no tenga previsto proteger sus *conocimientos* en un país indicado por la Comisión o renuncie a tal protección, ésta, de común acuerdo con él, podrá tomar las medidas oportunas con este fin. El *contratista* no podrá denegar su acuerdo de manera abusiva.

Cuando se den situaciones semejantes, la Comunidad asumirá las obligaciones especificadas en los artículos 10 a 14 del presente anexo en lugar del *contratista*.

El *contratista* gozará, cuando lo solicite, de *derechos de acceso* en el país en cuestión, exentos del pago de cánones, y podrá conceder sublicencias sobre los *conocimientos*.

3. Los *contratistas* podrán publicar o permitir que se publiquen datos en cualquier soporte sobre los *conocimientos* de los que sean propietarios, siempre y cuando ello no afecte a la protección de dichos *conocimientos*.

Las demás *partes contratantes* deberán ser advertidas con la debida antelación de la publicación prevista, así como de la fecha. Asimismo, deberá remitírseles una copia del soporte de dichos datos cuando lo soliciten en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la notificación. Mediante la presentación de objeciones debidamente motivadas, las demás *partes contratantes* podrán oponerse, a dicha publicación en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de los datos, cuando la publicación afecte, en lo que los concierne, a la protección de los *conocimientos* a la que se refiere el apartado 1.

En el *acuerdo de consorcio* podrán precisarse las modalidades de la mencionada oposición y las medidas necesarias para asegurar una publicación rápida con el debido respeto a la protección.

Artículo 10: *Aprovechamiento de los conocimientos*

1. Los *contratistas* están obligados a aprovechar o hacer que se apro-

vechen los *conocimientos* de los que son propietarios en un plazo razonable, de conformidad con los *intereses de la Comunidad* y respetando los acuerdos internacionales suscritos con ésta.

Las modalidades que adopte el aprovechamiento, incluido un plazo razonable en el que deberá producirse, se definen en el *plan de aplicación tecnológica* indicado en los artículos 16 y 17 del presente anexo. Estas modalidades estarán en función, especialmente, del sector de actividad correspondiente.

2. A falta de *aprovechamiento* de los *conocimientos* en las condiciones y plazos indicados en el párrafo segundo del apartado 1 del presente artículo, los *contratistas* procederán a su *difusión* respetando
 - la necesidad de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual e industrial, y
 - la confidencialidad,y teniendo en cuenta las ventajas de una *difusión* rápida, así como sus *intereses legítimos*.

En caso de incumplimiento por los *contratistas*, la Comisión se encargará de la *difusión* en las mismas condiciones.

Artículo 11: Principios generales sobre *derechos de acceso*

1. Previa solicitud, los *contratistas* concederán *derechos de acceso* en las condiciones previstas en los artículos 12 a 15 del presente anexo. Los *derechos de acceso* sobre los *conocimientos preexistentes* serán efectivos siempre y cuando el *contratista* esté en libertad de conceder tales derechos.
2. Según el caso, los *derechos de acceso* se concederán:
 - gratuitamente y bajo ninguna otra condición que las especificadas en el presente anexo (exención del pago de cánones),
 - en condiciones más ventajosas que las de mercado, debido a la concesión de descuentos de cualquier tipo (condiciones favorables),
 - en condiciones de mercado

Podrán concederse *derechos de acceso* a cualquier *contratista* en condiciones financieras más favorables para el solicitante.

3. La concesión de *derechos de acceso* podrá quedar subordinada a la celebración de acuerdos concretos destinados a garantizar que tales derechos se ejerzan únicamente conforme a 1a finalidad para la que están previstos y con arreglo a los oportunos compromisos sobre confidencialidad.

4. Salvo acuerdo del *contratista* que otorgue los *derechos de acceso*, éstos no confieren derechos a conceder sublicencias.
5. Los gastos de transmisión indispensables para la concesión de *derechos de acceso* correrán a cargo del beneficiario.
6. De conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del presente anexo, los *contratistas* podrán establecer *acuerdos de consorcio* que concedan *derechos de acceso* complementarios o completen las exigencias del presente anexo aplicables a tales derechos.

Artículo 12: *Derechos de acceso para la realización del proyecto*

1. Los *contratistas principales* gozarán de *derechos de acceso* a los *conocimientos* necesarios para la ejecución de sus trabajos dentro del *proyecto*. Estos derechos se concederán exentos del pago de cánones.

Los *contratistas auxiliares* gozarán de *derechos de acceso* a los *conocimientos* necesarios para la ejecución de sus trabajos dentro del *proyecto*. Estos derechos serán concedidos por los *contratistas principales* que se encarguen de la supervisión técnica o los demás *contratistas auxiliares* de éstos exentos del pago de cánones. Cuando se refieran a los demás *contratistas*, los *derechos de acceso* se concederán en condiciones preferentes.

Sin perjuicio de los *intereses legítimos* del *contratista* afectado, los *contratistas principales de un mismo programa específico*, cuando estén establecidos en un Estado miembro o Estado asociado, gozarán de *derechos de acceso* a los *conocimientos* necesarios para la ejecución de sus trabajos dentro de dicho programa. Estos derechos se concederán en condiciones favorables

2. Los *contratistas principales* gozarán de *derechos de acceso* a los *conocimientos preexistentes* necesarios para la ejecución de sus trabajos dentro del *proyecto*. Tales derechos se concederán en condiciones preferentes.

Los *contratistas auxiliares* gozarán de *derechos de acceso* a los *conocimientos preexistentes* necesarios para la ejecución de sus trabajos dentro del *proyecto*. Estos derechos serán concedidos por los *contratistas principales* que se encarguen de la supervisión técnica o los demás *contratistas auxiliares* de éstos en condiciones de mercado.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 1, cuando los *contratistas* designen un contrato correspondiente al Quinto Programa Marco como *contrato complementario*, determi-

narán junto con los *contratistas* del *proyecto* las modalidades de concesión de *derechos de acceso* a dichos *contratistas*, así como el período de vigencia de tales derechos y sus condiciones financieras.

4. Los *derechos de acceso* para la realización del *proyecto*, tal como se definen en los apartados 1 y 2, se concederán hasta la expiración:
 - de la duración del *proyecto*, cuando el solicitante sea un *contratista*,
 - de la duración del *proyecto* al que contribuya el solicitante, cuando éste sea un *contratista principal del mismo programa específico*.

Artículo 13: *Derechos de acceso con fines de aprovechamiento*

1. Los *contratistas principales* gozarán de *derechos de acceso* a todos los *conocimientos* resultantes del *proyecto* para su *aprovechamiento*, o para el *aprovechamiento* de los *conocimientos* que ellos mismos hayan generado. Estos derechos se concederán exentos del pago de cánones.

Todo *contratista* que no ejerza en general actividades comerciales y no pueda explotar los *conocimientos* que haya generado sólo podrá conceder *derechos de acceso* a dichos *conocimientos* a los *contratistas principales* mencionados en el párrafo primero del presente apartado para su explotación en condiciones financieras o análogas que sean razonables y aceptables, teniendo en cuenta su contribución al *proyecto* y el potencial de dichos *conocimientos*. Dicho *contratista* no utilizará tales *conocimientos* con fines de *explotación*. La negociación de estas condiciones no podrá retardar la concesión de *derechos de acceso*.

Los *contratistas auxiliares* gozarán de *derechos de acceso* a los *conocimientos* necesarios para el *aprovechamiento* de los *conocimientos* que hayan generado en el marco del *proyecto*. Tales derechos serán concedidos en condiciones favorables por los *contratistas principales* que se encarguen de la supervisión técnica o los demás *contratistas auxiliares* de éstos. Cuando se refieran a los demás *contratistas*, los *derechos de acceso* se concederán en condiciones de mercado.

Sin perjuicio de los *intereses legítimos* del *contratista* afectado, los *contratistas principales de un mismo programa específico*, cuando estén establecidos en un Estado miembro o *Estado asociado*, gozarán de *derechos de acceso* a los *conocimientos* generados dentro del *proyecto* y necesarios para el *aprovechamiento* de los *conocimientos* que ellos hayan generado en el marco de dicho programa. Estos derechos se concederán en condiciones de mercado.

2. Los *contratistas principales* gozarán de *derechos de acceso* a los *conocimientos* preexistentes y a los *conocimientos* distintos de los generados en el marco del *proyecto* en la medida necesaria para el *aprovechamiento* de los *conocimientos* resultantes del *proyecto*. Estos *derechos de acceso* se concederán en condiciones preferentes.
3. Cuando los *derechos de acceso* mencionados en los apartados 1 y 2 del presente artículo se concedan para la utilización de los *conocimientos* en actividades de investigación derivadas, la concesión de tales *derechos de acceso* podrá quedar subordinada a la presentación de una solicitud debidamente motivada y a la celebración de un acuerdo específico destinado a garantizar que se utilicen únicamente conforme a la finalidad prevista, así como a la existencia de compromisos adecuados sobre confidencialidad. En ese caso, los *derechos de acceso* concedidos no confieren el derecho a otorgar sublicencias, salvo en caso de acuerdo del *contratista* que los conceda.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo cuarto del apartado 1 del presente artículo, cuando los *contratistas* designen un contrato correspondiente al Quinto Programa Marco como *contrato complementario*, determinarán junto con los *contratistas* del *proyecto* las modalidades de concesión de *derechos de acceso* a dichos *contratistas*, así como el período de vigencia de tales derechos y sus condiciones financieras.
5. Los *derechos de acceso* con fines de *aprovechamiento*, tal como se definen en los apartados 1 y 2 del presente artículo, podrán solicitarse hasta:
 - cinco años después de la expiración del período de *duración del proyecto*, a menos que en el *plan de aplicación tecnológica* esté previsto un plazo mayor para el *aprovechamiento* de *conocimientos*;
 - dos años después de la expiración del período de *duración del proyecto* al que contribuya el solicitante, cuando éste sea un *contratista principal* el mismo programa específico.

Artículo 14: Condiciones de exclusividad de los *derechos de acceso* con fines de *explotación*

1. Por regla general, los *derechos de acceso* se concederán con carácter no exclusivo.
Excepcionalmente, los *contratistas* podrán conceder *derechos de acceso* exclusivos a los *conocimientos* por ellos generados en el marco del *proyecto* con fines de *explotación*

- siempre que se respete la política de competencia y, especialmente, las normas comunitarias adoptadas en aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

y

- siempre y cuando resulten indispensables desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta, especialmente, el mercado, las inversiones y los riesgos necesarios.

Estos derechos deberán concederse en condiciones de mercado.

Esta exclusividad no afecta a la obligación de conceder *derechos de acceso* cuando se soliciten para el *aprovechamiento* de los propios *conocimientos*, conforme a lo dispuesto en los párrafos primero y tercero del apartado 1 del artículo 13.

2. El *contratista* que prevea conceder *derechos de acceso* con carácter exclusivo a los *conocimientos* por ellos generados en el marco del *proyecto* advertirá con la debida antelación a los demás *contratistas* de la identidad del solicitante así como de las modalidades de dicha concesión.

Los *contratistas principales* podrán indicar que se comprometen a explotar dichos *conocimientos* basándose en *derechos de acceso* no exclusivos, en un plazo de 30 días contados a partir de la recepción de la advertencia correspondiente. En ese caso, los *derechos de acceso* no podrán concederse con carácter exclusivo según lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1 del presente artículo.

Artículo 15: Denegación de los *derechos de acceso* con fines de explotación

Todo *contratista* podrá denegar *derechos de acceso* con fines de explotación a *conocimientos* generados en el marco del *proyecto* en la medida en que los explote él mismo. En el *acuerdo de consorcio* podrán definirse las modalidades al respecto. Sin embargo, la denegación sólo estará justificada cuando resulte indispensable desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta especialmente el mercado, la inversiones y los riesgos necesarios para la explotación de los *conocimientos*.

Esta denegación no podrá afectar a la obligación de conceder *derechos de acceso* cuando se soliciten para el *aprovechamiento* de los propios *conocimientos*, conforme a lo dispuesto en los párrafos primero y tercero del apartado 1 del artículo 13 del presente anexo.

Artículo 16: Plan de aplicación tecnológica

1. A más tardar dentro de los dos meses siguientes a la expiración del periodo de *duración del proyecto*, se entregará a la Comisión un *plan de aplicación tecnológica*, preparado de conformidad con los principios que figuran en el artículo 17 del presente anexo y en el que, salvo circunstancias especiales, se recogerán las líneas maestras del *plan de difusión y aprovechamiento*.
2. La Comisión aprobará el *plan de aplicación tecnológica* teniendo en cuenta la necesidad de respetar tanto los *intereses de la Comunidad* como los acuerdos internacionales celebrados con ésta y los intereses del *contratista*. Con este fin, los *contratistas* entregarán a la Comisión, cuando ésta lo solicite, la documentación que consideren pertinente según el artículo 17 del presente anexo, en cualquier soporte y en la forma adecuada.

La aprobación por la Comisión del *plan de aplicación tecnológica* se limitará a la comprobación de que se respetan las obligaciones previstas en el contrato y no afectará a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del presente anexo.

A falta de observaciones de la Comisión, se considerará aprobado el *plan de aplicación tecnológica* a los dos meses de su recepción.

3. Los *contratistas* informarán a la Comisión de las modalidades de ejecución del *plan de aplicación tecnológica*, dentro de los plazos previstos en éste.

Asimismo, justificarán debidamente cualquier cambio aportado al *plan de aplicación tecnológica* que modifique de manera significativa las condiciones de *aprovechamiento*. Se considerará que el plan ha sido aprobado por la Comisión cuando ésta no presente observaciones en un plazo de un mes a partir de su recepción.

Artículo 17: Contenido del plan de aplicación tecnológica

1. El *plan de aplicación tecnológica* incluirá una síntesis del *proyecto* y una previsión de las intenciones de los *contratistas*, así como una exposición de sus realizaciones en lo que se refiere a *aprovechamiento de conocimientos*.
2. El coordinador remitirá a la Comisión la síntesis del *proyecto* a efectos de su *difusión* y presentará tanto una descripción del *proyecto* y de los resultados obtenidos como los nombres de los *contratistas* propietarios de tales resultados.
3. Cada uno de los *contratistas* individualmente remitirá a la Comisión

una previsión de las intenciones de los *contratistas*, así como una exposición de sus realizaciones en este campo, que contendrá, en particular, los datos siguientes:

- a) las medidas de protección obtenidas o previstas, así como las gestiones efectuadas en este sentido;
- b) los datos necesarios para apreciar las modalidades de *aprovechamiento* conforme al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 10 del presente anexo, incluido un calendario indicativo y, en líneas generales, los recursos previstos con este fin;
- c) cualquier otro dato necesario para apreciar la importancia del valor añadido comunitario;
- d) las desviaciones con respecto al *plan de difusión y aprovechamiento*.

La Comisión estará obligada a mantener el carácter confidencial de los datos, *conocimientos* y documentos que se le hayan comunicado expresamente como tales.

Artículo 18: Publicidad y comunicaciones acerca del *proyecto* y los *conocimientos*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9 del presente anexo con respecto a la publicación de datos sobre los *conocimientos* y teniendo en cuenta los intereses legítimos de los *contratistas*, estos tomarán las medidas adecuadas, durante el período de *duración del proyecto*, para dar a éste una publicidad adecuada a fin de poner de manifiesto el apoyo de la Comunidad. La Comisión podrá acordar estas medidas con los *contratistas*.

Los *contratistas* comunicarán previamente a la Comisión información en general sobre las medidas de publicidad previstas.

2. La Comisión, por cualquier medio que considere adecuado y durante el tiempo que estime necesario, podrá difundir información general sobre los objetivos, el coste total estimado, la duración y el desarrollo del *proyecto*, la contribución financiera de la Comunidad y los *conocimientos*, según consten estos en el informe final. Asimismo, se publicarán la denominación legal de los *contratistas* y el nombre de los laboratorios que ejecuten los trabajos, a menos que hayan manifestado previamente su oposición por intereses legítimos imperiosos.

Cuando las medidas indicadas en el párrafo primero lleven aparejado el acceso de la Comisión o sus representantes debidamente autorizados a los locales de los *contratistas*, éstos podrán denegar tal acceso alegando *intereses legítimos*.

A petición de la Comisión y cuando el *contratista* esté en libertad de hacerlo, éste concederá a aquélla un derecho irrevocable, no exclusivo y exento del pago de cánones para la traducción, reproducción y distribución de los artículos destinados a revistas científicas y técnicas, de los textos destinados a congresos y de otros documentos publicados por el *contratista* que se hayan elaborado en el marco del *proyecto*.

3. En el caso de los informes a los que se refieren los incisos (i) a (iii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del presente anexo que no puedan publicarse, la Comisión podrá remitir dichos documentos a otras instituciones comunitarias con carácter confidencial en la medida en que éstas lo soliciten y dentro de los límites de esta solicitud.
4. Cualquier comunicación o publicación en cualquier forma y en cualquier soporte (con inclusión de Internet) sobre la situación del *proyecto* o los *conocimientos*
 - dejará constancia del programa específico en el que se inscribe y del apoyo aportado por la Comunidad
 - y
 - cuando sea efectuada por el *contratista*, indicará que sólo compromete a su autor, no representa la opinión de la Comunidad y ésta no es responsable del uso que pueda hacerse de los datos que figuran en dicha comunicación o publicación.

Cuando esté prevista la utilización del emblema europeo, ésta tendrá que ser previamente autorizada por la Comisión. En este caso, deberán respetarse las normas en vigor dentro de la Comisión, especialmente las normas gráficas.

Artículo 19: Confidencialidad

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 del presente anexo y de cualquier otra obligación que figure en el presente contrato, las *partes contratantes* están obligadas a mantener el carácter confidencial de los datos, *conocimientos*, documentos y *conocimientos preexistentes* que les hayan sido comunicados con carácter confidencial o cuya divulgación pueda causar perjuicio a una de ellas.

Esta obligación dejará de existir

- cuando el contenido de estos datos, *conocimientos*, documentos y *conocimientos preexistentes* se convierta en accesible al público a consecuencia de actuaciones o trabajos realizados legal-

mente al margen del presente contrato y no basados en actividades relacionadas con éste,

- tras la comunicación de tales datos, *conocimientos*, documentos y *conocimientos preexistentes* sin restricciones en cuanto a su carácter confidencial o bien en caso de ulterior renuncia a la confidencialidad por parte del que hubiese comunicado la información.
2. Cuando el presente contrato estipule la comunicación de cualquier dato o *conocimiento*, o *cualquier conocimiento preexistente* o documento mencionado en el apartado 1 del presente artículo, las *partes contratantes* se asegurarán previamente de que la parte que recibe tal información mantiene su carácter confidencial y sólo la utiliza para la finalidad que haya motivado dicha comunicación.

Artículo 20: Comunicación de datos con fines de evaluación y normalización

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 del presente anexo, los *contratistas*, a instancia de la Comisión o sus representantes autorizados, están obligados a facilitar los datos necesarios para
- el examen continuo del programa específico correspondiente y del Quinto Programa Marco,
- y
- la evaluación de las acciones comunitarias de los cinco años que precedan a dicha evaluación;

esta solicitud podrá hacerse durante todo el período de duración del contrato y hasta cinco años después de la *fecha de extinción del contrato*;

los datos recogidos se utilizarán exclusivamente en forma estadística;

2. Sin perjuicio de las disposiciones sobre protección y aprovechamiento de los *conocimientos* y sobre confidencialidad que figuran, respectivamente, en los artículos 9, 10 y 19 del presente anexo, los *contratistas* deberán informar sin demora a la Comisión y a los organismos de normalización acerca de los *conocimientos* generados en el marco del *proyecto* que puedan contribuir a la, elaboración de normas europeas o, en su caso, normas internacionales, o bien a la creación de un consenso industrial sobre cuestiones técnicas. Con este fin, comunicarán a la Comisión y a dichos organismos la información adecuada sobre dichos *conocimientos* durante todo el perio-

do de duración del contrato y los dos años siguientes a la *fecha de extinción*.

Lo dispuesto en el presente contrato no prejuzga las normas aplicables por los organismos de normalización a la información que se les comuniquen.

Artículo 21: Compromisos incompatibles o limitativos

1. Los *contratistas* tomarán todas las medidas necesarias para evitar compromisos incompatibles con las obligaciones establecidas en los artículos 10 a 20 del presente anexo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los *contratistas* deberán ser informados lo antes posible por el *contratista* que deba conceder *derechos de acceso* conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del presente anexo, según corresponda, de las restricciones a la concesión de *derechos de acceso* a los *conocimientos preexistentes*, las obligaciones de conceder derechos sobre los *conocimientos* o cualquier otra restricción que pueda afectar de manera sustancial a la concesión de *derechos de acceso*.

PARTE C: REEMBOLSO DE COSTES

Artículo 22: Costes subvencionables. Principios generales

1. Se entiende por costes subvencionables los definidos en los artículos 23 y 24 del presente anexo. Estos costes deben cumplir las siguientes condiciones:
 - ser necesarios para el *proyecto*
 - haberse generado durante el período de *duración del proyecto*
 - haberse calculado conforme al principio contable de los costes de adquisición y con arreglo a las normas internas que aplique el *contratista*, siempre y cuando la Comisión las considere aceptables,
 - haberse registrado en la contabilidad, a más tardar, en la *fecha de extinción del contrato*, o en los documentos fiscales,y
- excluir cualquier margen de beneficio.

Sin perjuicio de las disposiciones que figuran en el párrafo primero,

- los costes de la elaboración del informe final se considerarán sub-

vencionables cuando hayan sido generados por el *coordinador* en un plazo de dos meses contados a partir de la expiración del período de *duración del proyecto*,

- el equipo podrá haberse comprado o arrendado con opción de compra antes de la *fecha de iniciación del proyecto*, dentro de los límites que se establecen en el párrafo quinto del apartado 2 del artículo 23
2. Para los *contratistas* que se acojan al sistema de costes adicionales (los que no dispongan de un sistema de contabilidad que permita distinguir entre costes directos y, sin perjuicio de la letra b) del apartado 1 del artículo 24 del presente anexo, indirectos del *proyecto*) los *costes subvencionables* serán:
- los costes directos a los que se refiere el artículo 23 del presente anexo que se añadan a sus costes ordinarios,
 - y
 - los costes indirectos definidos en el apartado 2 del artículo 24 del presente anexo.
3. Los costes no subvencionables son, en particular, los siguientes:
- los relativos al rendimiento del capital invertido,
 - las provisiones para pérdidas o posibles cargas futuras,
 - los intereses adeudados,
 - las provisiones por morosidad,
 - los recursos puestos a disposición del *contratista* gratuitamente,
 - el valor de las aportaciones en especie,
 - los gastos innecesarios o desproporcionados,
 - los costes de comercialización, venta y distribución de productos y servicios,
 - los impuestos y derechos indirectos, incluido el IVA,
 - los gastos de representación, excepto los reconocidos por la Comisión como absolutamente necesarios para la buena ejecución del *proyecto*,
 - cualquier coste generado o reembolsado, especialmente con cargo a otro *proyecto* comunitario, internacional o nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo guión del quinto párrafo del apartado 2 del artículo 23.
4. Se excluirá cualquier imputación de un mismo coste a más de una de

las categorías de *costes subvencionables* mencionadas en los artículos 23 y 24 del presente anexo.

5. Los *contratistas* están autorizados a transferir entre ellos el presupuesto que figura en el cuadro del desglose indicativo de los *costes subvencionables* estimados a condición de que
 - informen a la Comisión tras haber firmado un acuerdo en el que confirmen que el objeto del *proyecto* y las condiciones de participación mencionadas en los artículos 3 a 12 de la Decisión no se modifican en lo fundamental,
 - y
 - que las cantidades sucesivamente transferidas no superan en un 20% el importe asignado al beneficiario en el cuadro del desglose indicativo de los *costes subvencionables* estimados.

La Comisión deberá autorizar previamente por escrito cualquier otra transferencia, que, además, ha de justificarse debidamente y ser aceptada por el conjunto de los *contratistas principales* y los *contratistas auxiliares* directamente afectados.

Se considerará que la Comisión ha dado su autorización cuando no presente observaciones dentro del mes siguiente a la recepción de la solicitud presentada por el coordinador.

Cualquier *contratista* está autorizado a transferir entre categorías de costes el presupuesto que figura en el cuadro del desglose indicativo de los *costes subvencionables* estimados, respetando las normas establecidas en los párrafos primero y segundo. Sin embargo, no está obligado a contar, para ello, con el acuerdo de los demás *contratistas*.

El presupuesto para los costes de protección de los *conocimientos* no puede ser objeto de transferencia a otras categorías de costes subvencionables.

Artículo 23: Costes directos

1. Personal
 - a) Sólo podrán imputarse al contrato los costes de las horas efectivamente trabajadas dentro del *proyecto* por las personas directamente a cargo de los trabajos científicos y técnicos en el marco del *proyecto*.
- Estas personas, respetando lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 del presente anexo, deberán

- estar directamente contratada. por el contratista con arreglo a su legislación nacional,
 - estar únicamente bajo su supervisión técnica,
- y
- estar remuneradas conforme a las prácticas habituales del contratista, siempre y cuando la Comisión las considere aceptables.

Todas las horas de trabajo imputadas al contrato deberán ser registradas durante el período de *duración del proyecto*, en el caso del coordinador en un plazo máximo de dos meses contados a partir de la expiración del período de *duración del proyecto*, y ser certificadas al menos una vez al mes por la persona a cargo de los trabajos que haya sido designada por el contratista con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del presente anexo o por el responsable financiero debidamente autorizado del contratista.

- b) Para los *contratistas* que se acojan al sistema de costes totales, los costes de personal consistirán en
- los costes reales (las remuneraciones brutas más las cargas correspondientes),
 - los costes salariales medios, cuando correspondan a las prácticas habituales del contratista, a condición de que tales costes no se desvíen significativamente de los costes reales y que la Comisión considere aceptables dichas prácticas.
- c) Para los *contratistas* que se acojan al sistema de costes adicionales, los costes se limitarán a los costes reales del personal contratado para el *proyecto* (las remuneraciones brutas más las cargas correspondientes) cuando éste haya suscrito
- un contrato temporal para *proyectos* comunitarios de investigación y desarrollo tecnológico (se excluye de este sistema de imputación de costes al personal permanente que lleve a cabo un trabajo remunerado con dedicación plena para el contratista),
 - un contrato temporal para la realización de un doctorado,
 - un contrato que dependa de financiación externa complementaria respecto a la financiación ordinaria normal del contratista; en este supuesto, de los costes imputados al presente contrato deben excluirse todos los sufragados por dicha financiación ordinaria.

2. Equipo

En virtud del presente párrafo, se imputarán al contrato los costes de la compra arrendamiento con opción de compra (leasing) del equipo.

Los costes de arrendamiento con opción de compra son imputables con sujeción a dispuesto en el apartado 3 del presente artículo.

En el caso del arrendamiento con opción de compra de equipo, los costes no podrán ser los que hubiera supuesto su adquisición, teniendo en cuenta la fórmula indicada a continuación.

Los costes que deben imputarse al contrato se calcularán aplicando la siguiente fórmula:

$$A/B \times C \times D$$

A = periodo en meses, a partir de su facturación, durante el cual el equipo va utilizarse en el *proyecto*.

B = período de amortización del equipo: 36 meses para equipo informático cuyo coste sea inferior a 25.000 euros o 60 meses para los demás tipos de equipo.

C = coste real del equipo.

D = porcentaje de utilización del equipo en el *proyecto*.

El equipo puede haber sido comprado o arrendado con opción de compra:

- dentro de los seis meses anteriores a la *fecha de iniciación del proyecto*
- para un contrato suscrito anteriormente con la Comunidad, siempre y cuando no se haya superado el período de amortización; sólo podrán imputarse los costes correspondientes al periodo de amortización no transcurrido.

3. Subcontratación

Con excepción de los costes imputados al contrato en aplicación del apartado 1 del presente artículo, podrán imputarse los costes reales de los *subcontratos* siempre que:

- se hayan respetado las condiciones que figuran en el artículo 5 del presente anexo,
- los *subcontratos* se adjudiquen y suscriban según los procedimientos habituales de los *contratistas*,
- los *subcontratos* se ajusten a los precios de mercado.

y

- se adjunten a los estados de costes las copias de las facturas correspondiente certificadas por el contratista.

4. Viajes y dietas

Podrán imputarse al contrato los gastos de viaje reales y las dietas del personal que trabaje en el *proyecto*.

Se requerirá la autorización previa de la Comisión cuando se trate de viajes a destinos situados fuera del territorio de un Estado miembro, un *Estado asociado* o un *país tercero* en el que esté establecido un contratista, a menos que el destino esté previsto en el anexo I.

Se considerará que la Comisión ha dado su autorización cuando no presente observaciones dentro del mes siguiente a la recepción de la solicitud presentada por el coordinador.

Los gastos de viaje y dietas se calcularán basándose en las normas habituales del contratista.

5. Bienes fungibles

Podrán imputarse al contrato los costes reales de los bienes fungibles, incluidas licencias de programas informáticos, adquiridos específicamente para el *proyecto* y cuya utilización lo justifique.

Sin embargo, los *contratistas* que se acojan al sistema de costes totales y presenten gastos generales reales podrán incluirlos en los costes indirectos cuando resulte razonablemente práctico y conforme a sus prácticas contables habituales.

6. Informática

Podrán imputarse al contrato los costes informáticos, que comprenden los costes derivados de la utilización de la asistencia y los servicios informáticos a disposición de los *contratistas*. Estos costes deberán justificarse según las normas en vigor de los *contratistas*.

Sin embargo, los *contratistas* que se acojan al sistema de costes totales y presenten gastos generales reales los incluirán en los costes indirectos cuando resulte práctico, en la medida de lo razonable, y conforme con sus prácticas contables habituales.

7. Protección de los *conocimientos*

Los costes de protección de los *conocimientos* generados en el marco del *proyecto* comprenderán los costes reales necesarios para la protección adecuada y eficaz de dichos *conocimientos*, teniendo en cuenta los *intereses de la Comunidad*. Estos costes sólo serán subvencionables en la medida en que los *contratistas* cuenten con la autorización previa por escrito de la Comisión y siempre que se respeten las normas de competencia, especialmente las normas deriva-

das del encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales a la investigación y el desarrollo. Se considerará que la Comisión ha dado su autorización cuando no presente observaciones dentro del mes siguiente a la recepción de la solicitud presentada por el *coordinador*.

Estos costes comprenderán:

- los costes de la investigación documental previa a la presentación de la solicitud de expedición de un título de propiedad industrial
- las tasas abonadas a las autoridades competentes y que sean necesarias para la expedición de un título de propiedad industrial o para la ampliación de su ámbito territorial, a condición de que se haya efectuado la investigación documental previa indicada en el primer guión.

y

- las tasas abonadas a las autoridades competentes para prorrogar el título de propiedad industrial.

Los honorarios pagados a asesores con la finalidad de obtener la protección de *conocimientos* serán reembolsables a condición de que al recurso a la asesoría haya seguido la presentación de una solicitud de expedición de un título de propiedad industrial. Los costes de personal generados con la misma finalidad serán subvencionables siempre y cuando:

- (i) se apliquen a dicho personal, *mutatis mutandis*, las condiciones estipuladas en las letras a) y b) o c) del apartado 1,

y

- (ii) las horas efectivamente trabajadas dentro del *proyecto* se registren y certifiquen conforme a la tercera frase de la letra a) del apartado 1 del presente artículo.

La contribución financiera de la Comunidad en virtud del párrafo tercero del presente apartado no podrá superar los 4.000 euros por título de propiedad industrial.

Los costes de protección de estos *conocimientos* excluirán en particular:

- los costes de traducción
- los costes debidos a la obtención de los *derechos de acceso* indicados en los artículos 12 a 14 del presente anexo.

8. Otros costes específicos

Los demás costes reales específicos no entrarán en ninguna de las

categorías de costes subvencionables indicadas en los apartados 1 a 7 y 9 y en el artículo 24 del presente anexo. Los costes específicos comprenderán, en particular, los del equipo o prototipos fabricados, los costes de utilización de grandes equipos de ensayo y de simuladores o los costes directos relacionados con la constitución de garantías financieras a instancia de la Comisión.

Estos costes sólo serán subvencionables en la medida en que sean objeto de autorización previa por escrito de la Comisión, a menos que estén previstos en el anexo 1 del presente contrato.

Se considerará que la Comisión ha dado su autorización cuando no presente observaciones dentro del mes siguiente a la recepción de la solicitud presentada por el *coordinador*.

9. Coordinación administrativa y financiera

Sólo el *coordinador* podrá imputar al contrato los costes de coordinación administrativa y financiera, que serán los siguientes:

- los costes del personal administrativo a cargo de la coordinación administrativa y financiera del *proyecto* no incluidos en los costes indirectos a los que se refiere el artículo 24 del presente anexo; en este caso,
 - (i) se aplicarán a dicho personal, *mutatis mutandis*, las condiciones estipuladas en las letras a) y b) o c) del apartado 1 del presente artículo,
 - (ii) las horas efectivamente trabajadas dentro del *proyecto* se registrarán y certificarán conforme a la tercera frase de la letra a) del apartado 1 del presente artículo

y

- los costes indicados en los apartados 2 y 4 a 8 del presente artículo, siempre y cuando se respeten las condiciones que figuran en dichos apartados.

Artículo 24: Costes indirectos

1. Los *contratistas* que se acojan al sistema de costes totales podrán imputar gastos generales, que se calcularán
 - a) sobre una base real, a condición de que su sistema de contabilidad se lo permita; en estos gastos generales podrán incluirse, en particular, los gastos de administración, gestión, amortización de edificios y de equipo, agua, electricidad, telecomunicaciones y

gastos postales y material de oficina, así como los costes del personal administrativo cuando no se hayan imputado al contrato con arreglo al apartado 9 del artículo 23 del presente anexo.

Estos gastos generales se calcularán según las normas y principios contables habituales de los *contratistas*, siempre que la Comisión los estime aceptables;

- b) a porcentaje fijo; en tal caso, imputarán al presente contrato una cantidad a tanto alzado correspondiente a 180% de los costes de personal subvencionables en aplicación de la letra b) del apartado 1 y el apartado 9 del artículo 23 del presente anexo; los *contratistas* podrán solicitar un porcentaje menor cuando resulte necesario, por ejemplo, debido a sus normas internas.
2. Los *contratistas* que se acojan al sistema de costes adicionales podrán imputar al presente contrato, por este concepto, un máximo del 20% de los costes directos, con excepción de los costes de subcontratación; los *contratistas* podrán solicitar un porcentaje menor cuando resulte necesario, por ejemplo, debido a sus normas internas.

Artículo 25: Justificación de costes

Los costes subvencionables se reembolsarán siempre que estén justificados por el contratista.

A tal efecto, el contratista llevará, regularmente y de conformidad con las prácticas contables habituales del Estado en que esté establecido, la contabilidad del *proyecto* y la documentación adecuada para justificar y certificar los costes y las horas declaradas en los estados de costes.

Esta documentación deberá ser precisa, completa y efectiva.

PARTE D: CONTROLES

Artículo 26: Auditoría financiera

1. La Comisión o cualquier representante autorizado de ésta podrá iniciar una auditoría en cualquier momento durante el periodo de vigencia del contrato y hasta cinco años después de cada pago de la contribución comunitaria, tal como se define en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 3 del presente anexo.

Se considerará que el procedimiento de auditoría se inicia en la fecha de recepción de la carta certificada con acuse de recibo que la Comisión envíe al respecto.

La auditoria se llevará a cabo respetando la confidencialidad.

2. La Comisión o cualquier representante autorizado de ésta tendrá acceso en cualquier momento razonable, entre otras cosas, al personal de los *contratistas* relacionado con el *proyecto*, a la documentación indicada en el artículo 25 del presente anexo, a los registros informáticos y al equipo que considere pertinentes. En este sentido, podrán solicitar la entrega de cualquier dato en la, forma apropiada para comprobar que los costes sean subvencionables.

La Comisión tomará las medidas adecuadas para garantizar que sus representantes autorizados respeten la confidencialidad de los datos a los que tengan acceso o que les hayan sido facilitados.

3. Basándose en las comprobaciones efectuadas durante la auditoria, la Comisión o sus representantes autorizados elaborarán un informe provisional, que será entregado al contratista por la Comisión. Éste dispondrá de un plazo de un mes contado a partir de su recepción para presentar observaciones.

El informe final se remitirá al contratista, que podrá comunicar sus observaciones a la Comisión dentro del mes siguiente a su recepción. La Comisión podrá decidir que no tiene en cuenta las observaciones presentadas tras la expiración de este plazo.

La Comisión, basándose en las conclusiones de la auditoria, podrá tomar cualquier medida adecuada que considere necesaria, incluida una orden de ingreso de la totalidad o parte de las cantidades que haya abonado.

4. El Tribunal de Cuentas podrá comprobar cómo se ha empleado la contribución financiera de la Comunidad dentro del presente contrato basándose en sus propias normas.

Artículo 27: Control técnico del *proyecto*

1. La Comisión o cualquier representante autorizado de ésta podrá iniciar un control técnico hasta la *fecha de extinción del contrato* a fin de comprobar que el *proyecto* se realiza o se ha realizado en las condiciones declaradas por el contratista.

Se considerará que el procedimiento de control técnico se ha iniciado en la fecha de recepción de la carta certificada con acuse de recibo que la Comisión envíe al respecto.

El control técnico se llevará a cabo respetando la confidencialidad.

2. La Comisión o cualquier representante autorizado de ésta podrá acceder a los lugares y locales de trabajo y a cualquier documento

relativo a dichos trabajos, y solicitar la entrega de documentos en condiciones idénticas a las enunciadas en el apartado 2 del artículo 26 del presente anexo.

Antes de la realización del control técnico, la Comisión comunicará a los *contratistas* la identidad de los representantes autorizados cuya intervención esté prevista y actuará en consecuencia cuando los *contratistas* le presenten objeciones al respeto fundadas en *intereses legítimos*.

3. Los *contratistas* prestarán una asistencia adecuada a la Comisión o a sus representantes autorizados.
4. Se remitirá un informe del control técnico del *proyecto* al *contratista*, que, a su vez, podrá presentar observaciones a la Comisión dentro del mes siguiente a su recepción. La Comisión podrá decidir que no tiene en cuenta las observaciones presentadas tras la expiración de este plazo.

Artículo 28: Control tecnológico

1. La Comisión y sus representantes autorizados estarán facultados para llevar a cabo controles tecnológicos a fin de asegurarse de que los *contratistas* lleven a la práctica las intenciones que figuran en el apartado 3 del artículo 17 del presente anexo.

La Comisión y sus representantes autorizados podrán llevar a cabo dichos controles a partir de la aprobación del *plan de aplicación tecnológica*, con arreglo al apartado 2 del artículo 16 del presente anexo, hasta un año después de la expiración de los plazos previstos en éste.

Se considerará que el procedimiento de control tecnológico se ha iniciado en la fecha de recepción de la carta certificada con acuse de recibo que la Comisión envíe al respecto.

2. A fin de poder efectuar sus controles, la Comisión o sus representantes autorizados tendrán acceso, respetando la confidencialidad, a cualquier dato, en cualquier tipo de soporte, que esté en poder del *contratista* y que consideren pertinente teniendo en cuenta el artículo 17 del presente anexo, y podrán exigir su entrega en la forma apropiada.

La Comisión tomará las medidas adecuadas para garantizar que sus representantes autorizados respeten la confidencialidad de los datos a los que tengan acceso o que les hayan sido facilitados. Antes de la realización del control técnico, la Comisión comunicará a los *contratistas* la identidad de los representantes autorizados cuya inter-

vencción esté prevista. Los *contratistas* podrán oponerse a su intervención basándose en *intereses legítimos*.

3. Se remitirá un informe del control tecnológico al *contratista*, que, a su vez, podrá presentar observaciones a la Comisión dentro del mes siguiente a su recepción. La Comisión podrá decidir que no tiene en cuenta las observaciones presentadas tras la expiración de este plazo *.

* En el texto original aparecen a continuación cinco cuadros resumen o estadísticos de tipo económico para anotar las cifras de los costes de las diversas partidas, que aquí no se adjuntan, por motivos de diseño, pero que el lector interesado puede consultar en la correspondiente página web de Internet: <http://www.cordis.lu>

ANEXO IV

SIGNIFICADO DE TÉRMINOS EMPLEADOS EN DISPOSICIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON EL I+D

Fuente: COMISIÓN EUROPEA (Reglamentos de Exención por Categoría)

REGLAMENTO DE EXENCIÓN POR CATEGORÍA. ACUERDOS DE I+D

Artículo 1.2. Para la aplicación del presente Reglamento, se entenderá por:

- a) **Investigación y desarrollo de productos o de procedimientos:** la adquisición de *conocimientos* técnicos, la realización de análisis teóricos, de estudios o de experimentos, incluidas la producción experimental y las pruebas técnicas de productos o de procedimientos, la realización de las instalaciones necesarias y la obtención de los derechos de propiedad intelectual correspondientes;
- b) **Procedimientos considerados en el contrato:** los procedimientos derivados de las actividades de investigación y desarrollo;
- c) **Productos considerados en el contrato:** los productos o los servicios derivados de las mencionadas actividades o los productos fabricados utilizando los procedimientos considerados en el contrato.

- d) **Explotación de los resultados:** la fabricación de los productos considerados en el contrato o la utilización de los procedimientos considerados en el contrato, la cesión de derechos de propiedad intelectual, la concesión de licencias correspondientes a tales derechos y la comunicación de «know-how», con el fin de permitir esta fabricación o esta utilización.
- e) **Conocimientos técnicos:** los cubiertos por un derecho de propiedad intelectual y los que no sean divulgados («know-how»).

REGLAMENTO DE EXENCIÓN POR CATEGORÍA. ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Artículo 10. A efectos del presente Reglamento:

1. Se entenderá por **«know-how»** un conjunto de informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada.
2. El término **«secreto»** significa que el conjunto del «know-how», considerando globalmente o en la configuración y articulación precisa de sus elementos, no es generalmente conocido ni fácilmente accesible, por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al licenciatario; dicho término no debe entenderse en sentido estricto, es decir, que cada elemento individual del «know-how» tenga que ser completamente desconocido o inaccesible fuera de la empresa del licenciante.
3. El término **«sustancial»** significa que el «know-how» contiene una información útil, es decir, que, en el momento de la celebración del acuerdo, cabe esperar que servirá para mejorar la competitividad del licenciatario, permitiéndole, por ejemplo, acceder a un nuevo mercado, o que le proporcionará una ventaja competitiva sobre otros fabricantes o prestadores de servicios que no tengan acceso al «know-how» secreto comparable.
4. El término **«identificado»** significa que el «know-how» ha de describirse o registrarse en un soporte material de tal forma que sea posible comprobar si se cumplen los requisitos de secreto y sustancialidad y garantizar que no se restringe indebidamente la libertad del licenciatario de explotar su propia tecnología. Para su identificación, el «know-how» debe describirse en el acuerdo de licencia o en un documento separado o plasmarse de alguna otra forma apro-

piada a más tardar en el momento de su transferencia o inmediatamente después de la misma; el documento separado o el citado soporte deberán estar disponibles en caso necesario.

5. Se entenderá por **«patentes necesarias»** las patentes cuya concesión bajo licencia es necesaria para la realización del objeto de la tecnología concedida en la medida en que, sin ella, dicha realización no sería posible o sólo en menor medida o en condiciones más difíciles y onerosas. Por lo tanto, dichas patentes deben presentar para el licenciatario un interés de carácter técnico, jurídico o económico.
6. Se entenderá por **«acuerdos de licencia»** las licencias puras de patentes o de «know-how», así como los acuerdos mixtos de licencia de patentes y de licencia de «know-how».
7. Se entenderá por **«tecnología concedida»** el «know-how» inicial de fabricación y/o las patentes de producto y de procedimiento necesarias existentes en el momento de la celebración del primer contrato de licencia, así como las mejoras que se hubieran aportado posteriormente al «know-how» o a las patentes, independientemente de si son explotados y en qué medida por las partes y otros licenciatarios.
8. Se entenderá por **«productos bajo licencia»** los bienes o servicios cuya producción o suministro requieren la utilización de la tecnología concedida.
9. Se entenderá por **«cuota de mercado del licenciatario»** la parte que representan los productos o servicios suministrados por el licenciatario considerados por el usuario como intercambiables o sustituibles por los productos bajo licencia debido a sus propiedades, precio o utilización, en todo el mercado de los productos bajo licencia y de los productos o servicios intercambiables o sustituibles en el territorio del mercado común o en una parte sustancial del mismo.
10. Se entenderá por **«explotación»** toda utilización de la tecnología concedida, especialmente para la producción, las ventas activas o pasivas en un territorio determinado, incluso si no van seguidas de una fabricación en el mismo territorio o del arrendamiento financiero de los productos bajo licencia.
11. Se entenderá por **«territorio concedido»** el territorio que abarque la totalidad o al menos una parte del mercado común, en el que el licenciatario tiene derecho a explotar la tecnología concedida.

12. Se entenderá por **«territorio del licenciante»** el territorio con respecto al cual el licenciante no ha concedido licencia alguna respecto de las patentes y/o el «know-how» a que se refiere el acuerdo de licencia.
13. Se entenderá por **«patentes paralelas»** las patentes que, a pesar de las divergencias que siguen existiendo por no haberse llevado a cabo una unificación de las normas nacionales sobre la propiedad intelectual, protegen la misma invención en diversos Estados miembros.
14. Se entenderá por **«empresas vinculadas»**:
 - a) las empresas en las que una de las partes en el acuerdo, de forma directa o indirecta:
 - posee más de la mitad del capital social o del capital de explotación, o
 - posee más de la mitad de los derechos de voto, o
 - tiene la facultad de nombrar a más de la mitad de los miembros del órgano supervisor, del consejo de administración o de los órganos que representan jurídicamente a la empresa, o
 - tiene derecho a gestionar las actividades de la empresa.
 - b) las empresas que, de forma directa o indirecta, ostentan, con respecto a una de las partes en el acuerdo, los derechos o facultades enumerados en la letra a).
 - c) las empresas sobre las que, de forma directa o indirecta, una empresa contemplada en la letra b), dispone de algunos de los derechos o facultades enumerados en la letra a).
 - d) las empresas en las que las partes en el acuerdo, o empresas vinculadas a ellas, disponen conjuntamente de los derechos o facultades mencionados en la letra a); estas empresas controladas conjuntamente se considerarán vinculadas a cada una de las partes del acuerdo.
15. Se entenderá por **«cláusulas accesorias»** las cláusulas relativas a la explotación de los derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes que no contienen obligaciones restrictivas de la competencia distintas de las que acompañan a las patentes o al «know-how», y que están exentas en virtud del presente Reglamento.

16. Se entenderá por **«obligación»** tanto una obligación contractual como una práctica concertada.
17. Se entenderá por **«fabricantes competidores»** o fabricantes de *«productos competidores»* los fabricantes que venden productos que, por sus características, precio o utilización, son considerados por los usuarios como intercambiables o sustituibles por los productos bajo licencia.

BIBLIOGRAFÍA

- BLANCO JIMÉNEZ, ARACELI (1999): «*Protección Jurídica de las Invenciones Universitarias y Laborales*». Pamplona. Editorial Aranzadi.
- CDTI (1989): «*Guía EUREKA: Cómo negociar y redactar un contrato internacional de colaboración de I+D en el marco del proyecto EUREKA*». Madrid. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
- CDTI (1993): «*I+D Empresarial y Fiscalidad*». Madrid. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
- CDTI (1994): «*Propiedad Industrial*». Madrid. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
- COMISIÓN EUROPEA (1968): «*Comunicación relativa a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas relativos a la cooperación entre empresas*». Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea C/75.
- COMISIÓN EUROPEA (1995): «*Libro Verde de la Innovación*». Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea.
- COMISIÓN EUROPEA (1996): «*Typology of Partnerships in the European Research and Innovation System*». Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea.
- COMISIÓN EUROPEA (1996): «*Encuadramiento Comunitario sobre Ayudas de Estado al I+D*». Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea 96/C.
- COMISIÓN EUROPEA (1996): «*Guía de la Asociación Tecnológica*». Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea.
- COMISIÓN EUROPEA (1997): «*Primer Plan de Acción para la Innovación en Europa*». Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea.
- COMISIÓN EUROPEA (1997): «*Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa*». Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea.

- COMISIÓN EUROPEA (1997): «Comunicación de la Comisión sobre la participación de las AEIE en licitaciones públicas y en programas financiados con fondos públicos». Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea C/97.
- COMISIÓN EUROPEA (1998): «La Innovación al servicio del Crecimiento y el Empleo». Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea.
- COMISIÓN EUROPEA (1999): «Comunicación de la Comisión sobre el Fomento de la innovación mediante la Patente». Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea.
- CONSEJO DE CÁMARAS (1992): «La Cooperación Transnacional entre Empresas». Madrid. Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.
- COTEC (1998): «El Sistema Español de Innovación. Diagnósticos y Recomendaciones. Libro Blanco». Madrid. Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica.
- COTEC (1999): «Informe COTEC 1999. Tecnología e Innovación en España». Madrid. Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica.
- COTEC (1999): «Relaciones de la Empresa con el Sistema Público de I+D». Madrid. Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica.
- EUREKA (1997): «Good Practice in R&D Collaboration Agreements». Londres. EUREKA.
- FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SOFÍA (1996): «Derecho de patentes e investigación científica». Valencia. Tirant lo Blanch.
- GÓMEZ MENDOZA, MARÍA (1993): «Los acuerdos interempresariales sobre investigación y desarrollo y el Derecho de la Competencia en al CE». Madrid. Revista de Derecho Mercantil.
- KORAH, VALENTINE (1986): «R&D and the EEC Competition Rules». Oxford. ESC Publishing Limited.
- KORAH, VALENTINE (1996): «Technology Transfer Agreements and the EEC Competition Rules». Oxford. Claredon Press.
- LICENCING EXECUTIVES SOCIETY. LES ESPAÑA: «Manual Básico de Contratos de Licencia». Madrid. LES España.

- MARTÍN ARESTI, PILAR (1997): *«La Licencia Contractual de Patente»*. Pamplona. Editorial Aranzadi.
- MICYT (1992): *«Manual para la Transferencia de Tecnología»*. Madrid. Centro de publicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- MIQUEL RODRÍGUEZ, JORGE (1998): *«La Sociedad Conjunta»*. Madrid. Editorial Cívitas.
- PATLIB (1998): *«Marcas: complemento a las patentes»*. Alicante. Conferencia de Patentes y Marcas organizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y por la Organización Europea de Patentes.
- UNCTAD (1992): *«R&D collaboration agreements among enterprises: A legal and contractual analysis»*. Ginebra. United Nations Publications.
- UNIDO (1996): *«Manual on Technology Transfer Negotiation»*. Viena. Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
- VÁZQUEZ LEPINETE, TOMÁS (1996): *«La cotitularidad de los bienes inmateriales»*. Valencia. Editorial Tirant lo Blanch.

LEGISLACIÓN

- «*Ley 11/1986 de Patentes*». Madrid. Boletín Oficial del Estado 73. 1986.
- «*Ley 32/0988 de Marcas*». Madrid. Boletín Oficial del Estado 272. 1988.
- «*Ley 12/1991 de Agrupaciones de Interés Económico*». Madrid. Boletín Oficial del Estado 103. 1991.
- «*Real Decreto Legislativo 1/1996 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual*». Madrid. Boletín Oficial del Estado 97. 1996.
- «*Ley 43/1995 del Impuesto de Sociedades*». Madrid. Boletín Oficial del Estado. 1995.
- «*Orden de 07/03/2000 por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Programa de Fomento de la Investigación técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-20039)*». Madrid. Boletín Oficial del Estado. 2000.
- «*Resolución de 23/12/99 de Presidencia del IMPIVA por la que se convocan ayudas en materia de promoción tecnológica y empresarial, mejora de técnicas de gestión, microempresas y creación de empresas, y energía*». Valencia. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 3655.1999.
- «*Reglamento 418/85 de la Comisión, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de Acuerdos de Investigación y Desarrollo*». Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea L/53. Prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2000 por Reglamento 2236/97 de la Comisión. Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea L/306. 1985.
- «*Reglamento 240/96 de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología*». Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea L/31.1996.

- «Reglamento 996/1999 de la Comisión, por el que se adoptan modalidades de aplicación de la Decisión 1999/65 del Consejo relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades, y a las normas de difusión de los resultados de la investigación para la ejecución del Quinto Programa Marco de la Comunidad Europea (1998-2002)». Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea L/122. 1999.
- «Reglamento 4064/89 del Consejo, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas». Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea L/257. Modificado por el Reglamento 1310/97 del Consejo. Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea L/180. 1989.
- «Reglamento 2137/85 del Consejo, relativo a la constitución de una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE)». Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea L/199. 1985.
- «Reglamento 40/94 del Consejo, relativo a la Marca Comunitaria». Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea L/11. 1994.
- «Decisión 1999/65 del Consejo relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades, y a las normas de difusión de los resultados de la investigación para la ejecución del Quinto Programa Marco de la Comunidad Europea (1998-2002)». Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea L/26. 1999.
- «Decisión 182/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Quinto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, demostración y desarrollo tecnológico (1998-2002)». Luxemburgo. Diario Oficial de la Comunidad Europea L/26. 1999.
- «Convenio de la Patente Europea». Munich. Organización Europea de Patentes. 1973.
- «Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias». Organización Mundial de Comercio. 1994.
- «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio». Organización Mundial de Comercio. 1995.
- «Tratado de Cooperación en materia de Patentes –PCT–». Ginebra. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1978.

DOCUMENTOS COTEC sobre OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS

Documentos editados

- Nº 1: Sensores.
- Nº 2: Servicios de información técnica.
- Nº 3: Simulación.
- Nº 4: Propiedad industrial.
- Nº 5: Soluciones microelectrónicas (ASICs) para todos los sectores industriales.
- Nº 6: Tuberías de polietileno para conducción de agua potable.
- Nº 7: Actividades turísticas.
- Nº 8: Las PYMES y las telecomunicaciones.
- Nº 9: Química verde.
- Nº 10: Biotecnología.
- Nº 11: Informática en la Pequeña y Mediana Empresa.
- Nº 12: La telemática en el sector de transporte.
- Nº 13: Redes neuronales.
- Nº 14: Vigilancia tecnológica.
- Nº 15: Materiales innovadores. Superconductores y materiales de recubrimiento.
- Nº 16: Productos Alimentarios Intermedios (PAI).
- Nº 17: Aspectos jurídicos de la gestión de la innovación.

DOCUMENTOS COTEC sobre NECESIDADES TECNOLÓGICAS

Documentos editados:

- Nº 1: Sector lácteo.
- Nº 2: Rocas ornamentales.
- Nº 3: Materiales de automoción.
- Nº 4: Subsector agroindustrial de origen vegetal.
- Nº 5: Industria frigorífica y medio ambiente.
- Nº 6: Nuevos productos cárnicos con bajo contenido en grasa.
- Nº 7: Productos pesqueros reestructurados.
- Nº 8: Sector de la construcción.
- Nº 9: Sector de la rehabilitación.
- Nº 10: Aguas residuales.
- Nº 11: Acuicultura.
- Nº 12: Reducción de emisiones atmosféricas industriales.

