

VEHÍCULOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: LICENCIAS, SPIN-OFFS, JOINT-VENTURES

Manuel Lobato



BIRD & BIRD

AUGE Y OCASO DE LA I+D corporativa

- Cambio en el paradigma de investigación (The rise and fall of corporate R&D)
- Vannevar Bush: unión de industria, investigación básica y fuerzas armadas. Dos fuerzs distintas, separando al científico del ingeniero.
- Actualmente se investiga en productos más a mediaio y corto plazo. Investigación básica es más propio de monopolistas (IBM, ATT, etc.). “In the real workd is not just a big D and a big R. It is a continuum”.
- Nuevas figuras: services science; R&D by M&A



BIRD & BIRD

AUGE Y OCASO DE LA I+D

- The Effects of Patenting in the AAAS Scientific Community
- Modelos de transmisión del conocimiento/Industria.



BIRD & BIRD

DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA POR CENTROS PÚBLICOS

- Puntos fuertes: Alto nivel científico en materia de biología molecular, amortización anticipada de costes básicos de la investigación (salarios, centros, etc.).
- Puntos débiles: rigidez de las estructuras universitarias y de la función pública (normativa de incompatibilidades, art. 12 Ley 53/1984), rigidez en la estructura salarial del profesorado, problemas financieros para costear las patentes, problemas para la autorización de convenios (órgano competente, qué se puede pactar, etc.), multiplicidad de líneas de investigación, etc.



INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

- Búsqueda de nuevas tecnologías, conocimientos, etc.
- Licencias, cesión de tecnología.
- Adquisición de participación en empresa (finalidades diversas: inversión, desarrollo de áreas de negocio, etc.).
- Alianzas estratégicas (unión temporal de empresas, Agrupación europea de interés económico, etc.).
- Sociedad con un fin común.
- Formas societarias específicas en el ámbito público de investigación.



PROTECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

- Importancia para obtención de financiación externa la adecuada protección (derecho de garantía, procesos de adquisición de empresas, etc.).
- *Due diligence*. Auditorías internas y externas.
- Problemas derivados de interpretación de los contratos, riesgos de divulgación, naturaleza de la tecnología afectada, etc.
- Non Disclosure Agreements.



LICENCIAS

- Redacción de los contratos con atención a los requisitos formales y materiales establecidos legalmente. Diferencia cesión (normalmente no se quiere por el centro público)/ Licencia. Arrendamiento de obra o de servicios (contrato llave en mano). Material license agreements.
- Tener buenos modelos:
- http://ott.od.nih.gov/forms_model_agreements/forms_model_agreements.html#MTACTA
- Inscripción de los contratos (cuando proceda).
- Unificación de criterios en la empresa.
- Licencias contractuales.
- Licencias obligatorias y de pleno derecho (desuso).
- Tipos de licencias contractuales: exclusivas/no exclusivas (reforzadas y no reforzadas); complejas o mixtas; site license; franking; sublicencias; cesiones de licencias; licencias recíprocas o cruzadas.
- Licencias de know-how.
- Marañas de patentes. Patentes defensivas



LICENCIAS

Problemas en la protección:

- a) Cuestiones no tratadas (p.ej. Convenio de investigación en el que se deja el acceso a determinados materiales de bibliotecas genómicas de un laboratorio, no se reclama y se sigue investigando). ¿Se cedió el derecho a utilizar esas moléculas? ¿Se pueden patentar los hallazgos realizados?
- b) Actos propios de las partes, modificaciones de Convenios sin que se sigan los pasos reglamentarios, etc.



BIRD & BIRD

MARCO LEGAL DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS

- Colaboración Universidad y centros públicos de investigación con las empresas.
- Marco legal: Artículo 20 Ley de Patentes, Art. 83 LOU y RD 55/2002.
- Se trata del llamado tercer pilar (third stream). El Informe Lambert.
- RD 55/2002: Cuando el personal investigador realice una invención, como consecuencia de un contrato o convenio suscritos por cualquiera de los organismos públicos de investigación a los que se refiere el presente Real Decreto, con un Ente público o privado, el contrato **o convenio deberá especificar a quién corresponde la titularidad y beneficios de la misma.**



MARCO LEGAL DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS

Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas.

1. Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.
2. Los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.



MARCO LEGAL (ART. 20 LP)

1. Las normas del presente Título serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos.
2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.
3. Toda invención, a la que se refiere el punto 2, debe ser notificada inmediatamente a la Universidad por el profesor autor de la misma.
4. El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 2. Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.
5. La Universidad podrá ceder la titularidad de las invenciones mencionadas en el punto 2 al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.
6. Cuando el profesor obtenga beneficios de la explotación de una invención mencionada en el punto 5, la Universidad tendrá derecho a una participación en los mismos determinada por los Estatutos de la Universidad.
7. Cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato con un ente privado o público, el contrato deberá especificar a cuál de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma.



BIRD & BIRD

SPIN OFFS

- En ciertas Universidades, Centros públicos de investigación se fomenta la participación de los investigadores en sociedades creadas por los mismos.
- Trámites burocráticos: autorización de la Universidad, declaración de compatibilidad, etc.
- Participación en el órgano de administración de la sociedad.
- Falta de regulación específica, si bien proyecto de Ley



SPIN OFFS

- Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, los profesores y profesoras funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que fundamenten su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal.
- El Gobierno regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.”



JOINT VENTURES

- Filiales comunes para la explotación de un negocio determinado (normalmente paritarias entre centros de investigación). En estos casos la unanimidad puede plantear problemas, salvo que sea por un tiempo determinado y se establezcan cláusulas penales y mecanismos de garantía.
- Alianzas estratégicas. Varias empresas ponen en común determinados recursos de investigación. Pueden plantearse problemas análogos.



GRACIAS



BIRD & BIRD