

Mediación y Arbitraje

en conflictos derivados de la actividad
investigadora y de transferencia



PARC CIENTÍFIC
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA



Edita: Fundació Parc Científic Universitat de València
c/ Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 Paterna (España)
Telf: +34 963544758
Correo electrónico: parc.cientific@uv.es

Coordinador: GUILLERMO PALAO MORENO

Autores: GUILLERMO PALAO
FELIPE PALAU
MARÍA DOLORES BLANCO
ROSA M^a RODRÍGUEZ
JESÚS OLAVARRÍA
IGNACIO ALAMAR

Año: 2020

DOI: 10.7203/PCUV-3



Indice

PRÓLOGO

I. EL INVESTIGADOR EN SU LABERINTO: LAS CONTROVERSIAS EN EL ÁMBITO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y VÍAS DE RESOLUCIÓN

por Guillermo Palao Moreno

1. INTRODUCCIÓN
2. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LAS CONTROVERSIAS QUE GENERA
 - 2.1. NOCIONES BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
 - 2.2. ÁREAS DE LITIGIO MÁS USUALES.
 - 2.3. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DISPONIBLES
3. LA OPCIÓN JURISDICCIONAL Y SUS LÍMITES
4. EL RECURSO POR LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE: CLAROS Y SOMBRAS
 - 4.1. MEDIACIÓN
 - 4.2. ARBITRAJE
 - 4.3. VENTAJAS QUE OFRECEN (Y SUS LÍMITES)
5. CONCLUSIONES
6. BIBLIOGRAFÍA

II. NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

por Felipe Palau Ramírez

1. INTRODUCCIÓN
2. NOVEDADES EN MATERIA DE PATENTES
3. NOVEDADES EN MATERIA DE MODELOS DE UTILIDAD
4. LA LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES

III. LA CARA OCULTA DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA

por M^a Dolores Blanco López y Rosa M^a Rodríguez Barrera

1. FUNCIONES ASUMIDAS POR LAS UNIVERSIDADES
2. LA FUNCIÓN TRANSFERENCIA LLEGA A LAS UNIVERSIDADES
3. LA FUNCIÓN TRANSFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
4. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA Y CONTROVERSIAS
 - 4.1. CONTRATO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



- 4.2. CONTRATOS DE APOYO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
- 4.3. CONTRATO DE CONSULTORÍA O ASESORAMIENTO
- 4.4. CONTRATOS DE FORMACIÓN
- 4.5. CONTRATOS COLABORATIVOS
- 5. CUESTIONES QUE LLEVAN A CONTROVERSIAS EN EL SENO DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA EN GENERAL
 - 5.1. POSIBLES SOLUCIONES
 - OBJETO DEL CONTRATO
 - CONDICIONES DE PAGO
 - CONFIDENCIALIDAD
 - JURISDICCIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

IV. LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBT) UNIVERSITARIAS: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE

por Jesús Olavarría Iglesia

- 1. EBTS, SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
- 2. SITUACIÓN ACTUAL DE EBTS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS
- 3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LAS EBTS UNIVERSITARIAS
- 4. LA HABILITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PARA CREAR EBTS:
 - 4.1. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y LAS EBTS COMO INSTRUMENTO VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL SISTEMA PRODUCTIVO
 - 4.2. APLICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO A LAS EBTS UNIVERSITARIAS Y EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
- 5. EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS EBTS.
- 6. BIBLIOGRAFÍA

V. LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA A LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

por Ignacio Alamar Llinás

- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. GESTIÓN DE CONFLICTOS
- 3. RÉGIMEN LEGAL
- 4. DIFERENCIAS DE LA MEDIACIÓN CON EL PROCESO JUDICIAL Y CON EL ARBITRAJE
- 5. PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN
- 6. FUNCIÓN DEL MEDIADOR
- 7. ACTUACIÓN DEBIDA DE LAS PARTES EN LA MEDIACIÓN
 - 7.1. RESPETO MUTUO
 - 7.2. LEALTAD Y BUENA FE
 - 7.3. COMUNICACIÓN



- 8. FINALIDAD DE LA MEDIACIÓN
- 9. OBJETO DE LA MEDIACIÓN
- 10. CONFIGURACIÓN DE LA MEDIACIÓN
 - 10.1. DURACIÓN
 - 10.2. DESARROLLO
 - 10.3. TERMINACIÓN
 - 10.4. FORMALIZACIÓN
- 11. BIBLIOGRAFÍA



Prólogo

La actividad investigadora y de transferencia posee, en la actualidad, una significativa importancia en el día a día de Universidades, Organismos Públicos de Investigación y Empresas; ocupando asimismo un lugar estratégico en las políticas públicas –estatales, regionales e institucionales- y en las propiamente empresariales, redundando positivamente en un desarrollo económico y social sostenible. Los innegables beneficios que resultan de los procesos de transferencia se sitúan detrás de la proliferación de Organismos de Transferencia de los Resultados de la Investigación vinculados a los Centros de Investigación, que favorecen la celebración de acuerdos por medio de los que se transfiere la tecnología, la innovación y el conocimiento generado, y de la creación de Empresas de Base Tecnológica; al igual que, por medio de su actuación colaborativa y en red, facilitan la creación de Consorcios que ponen en contacto los distintos ecosistemas de investigación con resultados altamente beneficiosos para sus participantes.

La actividad de transferencia, sin embargo, no se encuentra ajena a los distintos conflictos que pueden surgir durante su desarrollo, ya cuenten estos con una naturaleza técnica, comercial o estrictamente jurídica. Este hecho obliga a plantearnos cuestiones como las siguientes: ¿Qué sucede cuando, en el marco de estas relaciones, surgen conflictos entre las partes que hacen peligrar la relación? ¿Cuentan estos contratos con mecanismos que minimicen o eliminen las controversias? ¿Cómo sería posible reducir la intensidad de las diferencias y garantizar la continuidad de la colaboración? ¿Cuáles serían los mecanismos más adecuados para atender a las eventuales confrontaciones y facilitar su continuidad, teniendo en cuenta su complejidad y componente altamente técnico? ¿Cómo se puede garantizar el carácter confidencial de la información transferida en estos casos?

A estas preguntas –verdadera pesadilla para el personal investigador, una vez advierten sus dramáticas consecuencias, y para los gestores de las OTRIs al estar familiarizados con sus causas y con sus indeseables potenciales resultados-, pretende responder este ebook. Esta publicación constituye una muestra de la firme voluntad de cooperación existente entre el Parc Científic de la Universitat de València y la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia, en un ámbito que adolece de estudios que aúnen la necesidad de profundidad y de practicidad. Para ello, se ha contado con un valioso elenco de académicos y de profesionales que ponen en valor sus conocimientos y experiencia, con el objeto de ofrecer claves para prevenir y evitar los posibles conflictos que pueden producirse en el marco de este tipo de acuerdos, así como, llegado el caso, reducir su intensidad y favorecer una gestión adecuada de los mismos; ofreciendo valiosas recomendaciones dirigidas a investigadores y a responsables de las unidades de transferencia de resultados de investigación de las Universidades y de los Centros de Investigación, así como a gestores y profesionales que intervienen en los proyectos de I+D+i.



*En este sentido, tras una primera aproximación tanto sobre las dificultades que pueden surgir en el contexto de la transferencia de tecnología como al respecto de los distintos medios de resolución de controversias que se encuentran a disposición de sus actores -realizada por quien firma este Prólogo-, se procede a la presentación de las últimas novedades legislativas que rodean este tipo de actividades desde la perspectiva del Derecho de la Propiedad Industrial -a cargo del catedrático de la Universitat Politècnica de València **Felipe Palau**-, así como de la realidad que presentan los contratos de transferencia y los distintos tipos de controversias que son susceptibles de generar -expuestos por **M^a Dolores Blanco** y **Rosa M^a Rodríguez**, Responsable de la Secció I+D+i Contractada y Técnico Superior de Investigación del Servei d'Investigació i Innovació de la Universitat de València, respectivamente-. Y ello, de forma previa a presentar dos importantes herramientas, alternativas a la justicia estatal, que facilitan la gestión de tales conflictos y se encuentran disponibles, como son el arbitraje y la mediación. Y ello, en relación tanto con la Empresas de Base Tecnológica -analizados por **Jesús Olavarría**, profesor de la Universitat de València, Árbitro y miembro de la Junta de Gobierno de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia-, como referido a la importancia que ha adquirido la mediación en el contexto de los procesos I+D+i -elaborado por **Ignacio Alamar**, abogado y Árbitro de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia-.*

Como resultado de este destacable ejemplo de colaboración público-privada, se ofrece a quien participa en la actividad de transferencia una valiosa guía de buenas prácticas, orientada tanto a la prevención de las controversias que pudieran surgir en este complejo contexto, así de cómo -llegado el caso- de las numerosas ventajas que ofrecen el recurso al arbitraje y a la mediación a la hora de plantearse la gestión legal de los diversos conflictos y riesgos legales que rodean a la actividad investigadora y a los acuerdos de transferencia. En definitiva, constituye una obra pionera en su ámbito que se encuentra caracterizada por su orientación práctica, sin por ello renunciar a la necesaria profundidad y el rigor que exige la materia.

GUILLERMO PALAO

Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universitat de València, miembro del Proyecto I+D MINECO DER-2016-74945-R y Árbitro de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia.



I. El investigador en su laberinto: las controversias en el ámbito de la transferencia de tecnología y vías de resolución

POR GUILLERMO PALAO MORENO

** Guillermo Palao Moreno es Catedrático de Derecho Internacional privado, Universitat de València. Miembro del Grupo de Investigación de Excelencia MedARb GIUV2013-090, del Proyecto Prometeo 2018/111 y de MINECO DER-2016-74945-R, así como de los “Centros de Mediación y Arbitraje” de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra, Suiza) y de la Cámara de Comercio de Valencia. E-mail: guillermo.palao@uv.es.*

1. INTRODUCCIÓN

Las Universidades españolas (principalmente las públicas), los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y destacadas empresas llevan a cabo una importante labor investigadora, inventiva e innovadora por medio de los conocidos como procesos I+D+i, que conduce a la generación de distintos tipos de resultados (tecnología, innovación o conocimientos). Pues bien, estas derivaciones se ven tuteladas por medio de diversos Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PI) que se crean sobre los mismos, como pueden ser, entre otros, patentes, *know-how*, marcas, secretos industriales, diseños industriales, derechos de autor o *software*.



Foto de Miguel Lorenzo. Fuente: FPCUV.



De este modo, la tecnología, la innovación o el conocimiento resultante de este tipo de procesos de I+D+i (a los que nos referiremos a partir de estos momentos, en términos generales y amplios, como Tecnología) se verían protegidos por el sistema de PI, por medio de los que otorgaría una serie de derechos exclusivos de explotación a su titular. Algo que podría conducir, en último extremo y según los casos –en función de los intereses de las partes-, al interés de que produzca una eventual Transferencia de esta Tecnología por medio de distintas figuras contractuales -que componen desde una perspectiva amplia la categoría de los contratos de Transferencia de Tecnología-, por medio de los que el titular de un derecho de PI comunicaría y permitiría el acceso a una determinada Tecnología (y, sobre todo, a los derechos que se derivan del mismo) a otro sujeto para su explotación comercial o industrial.

En este sentido, y a modo de ejemplo, el artículo 1, en sus letras b) y c), del [Reglamento \(UE\) nº 316/2014](#), relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, define en términos igualmente amplios los términos “derechos de tecnología” y “acuerdo de transferencia de tecnología”.

La complejidad que rodea a este tipo de contratos y de las controversias que podrían surgir en su seno puede suscitar perplejidad al investigador/a, situándolo ante un laberinto jurídico del que incluso no sepa salir.

Partiendo de esta realidad, este capítulo pretende ofrecer una aproximación tanto a los elementos esenciales de las controversias que pueden derivarse de la dinámica propia los contratos de Transferencia de Tecnología, como a los distintos medios que el Derecho pone a disposición para resolver este tipo de disputas.

2. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LAS CONTROVERSIAS QUE GENERA

La Tecnología ocupa en la actual economía global y del conocimiento -dominada por la competencia, la interconexión y la movilidad de las actividades productivas y a las puertas de una auténtica “cuarta revolución industrial”- un lugar principal en relación con el desarrollo y el crecimiento económico. De ahí que haya centrado el interés tanto de los particulares, como de las Organizaciones Internacionales (destacando el papel coordinador que se ha desarrollado desde el sistema de Naciones Unidas), aunque también de los sistemas de integración regional (como, en nuestro caso, la Unión Europea -UE-) y los países -divididos entre los más desarrollados tecnológicamente y aquellos deficitarios receptores de tecnología, a quienes ofrece una ventaja competitiva-.



En consecuencia, esta preocupación ha conducido a que, de un lado, se haya tratado de generar un marco normativo que favorezca y promueva los procesos de I+D+i, al igual que se hayan involucrado activamente en estos procesos, tanto los organismos de investigación y la industria, debido a los beneficios económicos y el desarrollo social que supone.

Así las cosas y como se ha expuesto, la importancia clave de la Tecnología y la conveniencia de incentivar los procesos de I+D+i ha conducido a que se haya promovido la tutela legal de los derechos de PI que se encuentran aparejados a la misma; destacando los esfuerzos realizados, desde una perspectiva internacional, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como desde un plano regional y por lo que a nosotros importa, por la UE. En un plano internacional, esta tutela legal normalmente se caracteriza por su fragmentación, debido al carácter territorial de los derechos de PI.



Foto de Miguel Lorenzo. Fuente: FPCUV.

La importancia clave de la Tecnología y la conveniencia de incentivar los procesos de I+D+i ha conducido a que se haya promovido la tutela legal de los derechos de PI que se encuentran aparejados a la misma.

Debido al lugar central que ocupa en el actual sistema económico, así como por su importancia como ventaja competitiva y su incidencia en el desarrollo, el interés que despierta el acceso a la Tecnología ha conducido a que se favorezca su transferencia. Y ello, principalmente por medio de alianzas estratégicas, desde las organizaciones internacionales y regionales, así como (aunque de



forma dispar) por parte de los países; siendo también de interés para los actores privados eliminar los obstáculos que pudiera encontrara la misma. Algo que ha conducido a situar los contratos de Transferencia de Tecnología (entendidos en un sentido amplio) en un lugar destacado en las transacciones comerciales en nuestros días, tanto nacionales como internacionales.

Como resultado de lo expuesto, en la actualidad se aprecia un significativo incremento de las actividades de Transferencia de Tecnología -donde las Universidades desarrollan un papel singularmente activo-, que corre pareja a la mayor complejidad de este tipo de relaciones, así como a un aumento de la litigiosidad que se puede generar en el marco de los contratos por medio de los que se vehicula el acceso a tales derechos de PI.

2.1. NOCIONES BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Considerada como una función propia de las universidades -junto a la docencia y a la investigación-, desde la aprobación de la [Ley Orgánica 11/1983](#), de Reforma Universitaria, esta trascendental actividad -en la que participan también los OPIs y el sector privado- los procesos de transferencia han contado con un nuevo impulso y desarrollo gracias a iniciativas legislativas como la [Ley Orgánica 6/2001](#) de Universidades -modificada por la [Ley 4/2007](#)-, la [Ley 14/2011](#), de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, o la [Ley 2/2011](#), de Economía Sostenible.

Desde una perspectiva amplia, su objeto principal se vincula a los distintos resultados de la actividad investigadora, inventiva e innovadora (derivados de procesos I+D+i), permitiendo el desarrollo de iniciativas emprendedoras y la generación de relaciones colaborativas de contenido económico, que redundan en la satisfacción de intereses diversos -tanto públicos como privados-, así como en importantes beneficios para la sociedad en su conjunto, favoreciendo su desarrollo tecnológico, económico y su bienestar.

La Tráserencia de Tecnología se instrumentaliza a través de diferentes tipos contractuales -como son los de Licencia, Cesión, Investigación y Desarrollo, Asesoramiento y Consultoría, Prestación de Servicios de Investigación, Acuerdos de Confidencialidad o de Transferencia de Material, a los que podrían unirse incluso los ensayos clínicos.

Esta amplia y compleja categoría contractual se caracteriza en términos generales por su carácter típico y formal, bilateral y oneroso, por la peculiaridad de su objeto (la Tecnología), su carácter colaborativo y el alto nivel de confianza y confidencialidad que exige a las partes, así como por constituir habitualmente una relación de larga duración.

Los contratos de Transferencia de Tecnología cuentan con un fuerte aliado en el Derecho privado de los contratos, presidido por los Códigos Civil y Mercantil, complementado por las disposiciones particulares contenidas en la normativa sectorial propia de la Propiedad Intelectual e Industrial (destacando la [Ley 24/2015](#), de Patentes). Sin embargo, debido al interés público que concitan,



igualmente hay que tener en cuenta la normativa de Derecho público que afecta a este tipo de contratos, , como la relativa al Derecho de la competencia, la reguladora de la Ciencia, Tecnología o Economía sostenible e incluso la universitaria.

Ahora bien, cuando el contrato de Transferencia de Tecnología en cuestión cuenta con una naturaleza internacional -una circunstancia que cada vez es más frecuente en la práctica, como ha destacado en sus estudios la OMPI-, la normativa rectora del mismo se sitúa en el [Reglamento \(CE\) nº 593/2008](#), sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales; viéndose afectado además por normativa de naturaleza administrativa de carácter imperativo relativa a cuestiones vinculadas al Comercio Exterior como el control de las Inversiones o de las Exportaciones de Tecnología, cuando ésta cuenta con un doble uso -civil y militar-.

Debido a la complejidad de este tipo de acuerdos, su negociación se estructura en diferentes etapas -siendo decisivas todas y cada una de ellas-, que exigen una actuación diligente en todo momento de las partes que intervienen en un contrato de Transferencia de Tecnología y que pueden estructurarse del siguiente modo:

- En primer lugar, hay que hacer mención a una **fase pre-contractual** que puede dar inicio con la presentación de una propuesta contenida en un intercambio de Cartas de intenciones o un Memorando de entendimiento, acompañada de un Acuerdo de Confidencialidad.
- Seguidamente, los contenidos expuestos en los documentos pre-contractuales mencionados son negociados en una **fase contractual** que conduce en la redacción del clausulado (lo más detallado posible) del contrato de Trasterencia de Tecnología.
- Por último, tras la firma del contrato, deberá ser implementado por las partes en una **fase post-contractual** en las que se desarrollará la colaboración pactada y que hace que esta relación tienda a durar en el tiempo.

No hay que olvidar, a este respecto, que los desarrollos que exija el contrato de Trasterencia de Tecnología pueden ser ejecutados en atención a las disposiciones pactadas en el propio contrato, o -entendido éste como un acuerdo marco- precisar de la adopción de contratos posteriores. Junto a ello, también hay que tener en cuenta que esta implementación puede llevarse a cabo por medio de la **constitución de una estructura societaria** colaborativa, ya sea una Empresa de Base Tecnológica (*spin-off / startup*) o una empresa conjunta (*Joint Venture*), que obliga a atender a la normativa societaria y prestar especial atención a la redacción de sus estatutos y pactos para-sociales alcanzados; y que, caso de constituir una aportación no dineraria proveniente del extranjero, obligaría a dar entrada a la normativa de control de Inversiones y Cambios-.

En consecuencia, el papel asesor que desarrollan las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRIs) y los especialistas en la materia cuentan con un enorme protagonismo. Entre otros motivos, partiendo de la complejidad de este tipo de acuerdos, para poder servir adecuadamente a los objetivos e intereses de las partes, así como para actuar de modo preventiva frente a las consecuencias (jurídicas o económicas) y las disputas que pudieran surgir en la dinámica de la relación. No hay que olvidar que, la Tecnología -una vez protegida por un derecho de PI- es única y que, una vez transferida, no podrá retornarse a la situación de inicio. En este sentido, destaca el



desarrollo de modelos de contratos que tratan de alertar sobre las cautelas que han de adoptarse en la redacción de este tipo de contratos, así como de facilitar esa labor de redacción. En relación con ello, destacan los [modelos de contratos que ofrece la Oficina Española de Patentes y Marcas](#).

El papel asesor que desarrollan las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRIs) y los especialistas en la materia cuentan con un enorme protagonismo.

Un elemento significativo a tomar en consideración es el **creciente carácter internacional** de los contratos de Transferencia de Tecnología. Así, en nuestros días, no sólo la actividad investigadora y los procesos I+D+i suelen traspasar las fronteras de un país (como se aprecia, de modo singular, en el ámbito europeo), sino que el interés global que despierta la tecnología hace que los contratos por medio de los que se transfiere suelen contar con este carácter transfronterizo. Este hecho afecta en la regulación de tanto los contratos, consorcios industriales y estructuras colaborativas de investigación –contractuales y societarias- por medio de los que se vehicula la Transferencia de Tecnología, como a las controversias que pudieran surgir en este medio.

2.2. ÁREAS DE LITIGIO MÁS USUALES

Los acuerdos por medio de los que se transfiere la tecnología son susceptibles de generar diversos tipos de diferencias y conflictos entre las partes. Estos pueden encontrar su origen, en último extremo, en que no se hubieran alcanzado los objetivos contractuales esperados por las partes, o porque la conducta de una de ellas hubiera derivado en un litigio. Una eventualidad que hay que tener en cuenta ya desde los primeros pasos de la negociación y, de forma particular, en el momento de la redacción del clausulado del contrato. En este sentido, a modo de ejemplo, las controversias que más comúnmente pueden aparecer en el marco de este tipo de contratos son múltiples y pueden referirse a:

- Cuestiones meramente **contractuales**. Así, entre otros y al margen de los conflictos que pueden derivarse de la fase pre-contractual, pueden surgir controversias relacionadas con la interpretación y el alcance de los términos empleados en el clausulado (tanto relativas a la Tecnología y la delimitación del derecho explotación, como a las condiciones de dicho derecho), al igual que con las consecuencias que se pudieran derivar de su incumplimiento por cualquiera de las partes, o la posibilidad de sub-licenciar la tecnología por parte del licenciado;
- Supuestos de **infracción** (no contractual) de los derechos de PI que constituyen el objeto del contrato. Y ello, ya sea por parte del receptor de la tecnología -fuera de las obligaciones que se establecen en las cláusulas del contrato u otras de naturaleza contractual-, o por terceros no autorizados –en estos supuestos, pudiendo ocasionar perjuicios tanto a su titular como al licenciado-;



- Aspectos **jurídico-reales** relativos a los derechos de PI por medio del que se protege la Tecnología. Tal y como podría ser la discusión sobre la existencia y validez del derecho de PI transferido, su titularidad, la cuestión de si su puesta a disposición se ha llevado a cabo en régimen de exclusividad o no, al igual que el contenido, alcance o su extensión territorial;
- Disputas provenientes de las **peculiaridades propias de la Tecnología** objeto de transferencia. Como sucedería, a modo de ejemplo, con las disputas relativas a la valoración y tasación, la necesidad de preservar la confidencialidad, la posibilidad de tener acceso a las mejoras que pudieran desarrollarse sobre la tecnología transferida o la exigencia de constituir garantías sobre dicha tecnología y sus resultados; así como
- Controversias de naturaleza **societaria**. A este respecto, cabe señalar las diferencias que pudieran surgir entre los socios de la sociedad, en los casos en los que se hubiera constituido una estructura de esta naturaleza; tal y como sería la generación de una sociedad vinculada a un consorcio o una *Joint Venture*, al igual que la creación de una Empresa de Base Tecnológica (*spin-off / startup*) para la explotación comercial de la tecnología.

En los estudios elaborados por la OMPI se destaca como primera fuente de controversias la nunca sencilla cuestión de la valoración de la Tecnología y el pago de regalías, seguido de aquellos litigios relacionados con los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los términos del contrato y por la infracción de los derechos de PI que se han transferido.

Junto a ellos, tales estudios concluyen que la mayoría de disputas también surgen en relación con contratos de Licencia de Patente, seguidos por los vinculados a, por este orden, contratos de Investigación y Desarrollo, Acuerdos de Confidencialidad o la Cesión de derechos de PI.

No obstante, hay que tener presente que tales diferencias pueden ser desconocidas o incluso pasar inadvertidas por parte del investigador cuando se dieran los primeros pasos en la relación que podría mantener con el futuro receptor de la tecnología. De ahí la importancia de actuar de forma cauta y contar con un asesoramiento especializado de modo preventivo en todas las fases contractuales antes mencionadas, alcanzando al proceso previo de negociación, la redacción del clausulado, así como a la ejecución de los compromisos alcanzados.

De nuevo, la actividad desarrollada por las OTRIs y los especialistas que pudieran prestar su asesoramiento se muestra esencial. Y ello, con el fin de prevenir los futuros conflictos que pudieran surgir o permitir encauzarlos debidamente, favoreciendo así el mantenimiento de una relación duradera entre las partes del contrato.





Foto de CoWomen. Fuente: Unsplash.

2.3. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DISPONIBLES

La posible aparición de diferencias entre las partes participantes en este tipo de acuerdos exige, antes de nada, la necesidad de actuar de forma preventiva en todo caso, como ya se ha expuesto. Una precaución que debe acompañar tanto a la redacción del contrato de Transferencia de Tecnología, como a la selección (en el propio contrato, si fuera posible) del mecanismo más adecuado para atender las eventuales disputas que pudieran surgir. Y ello, en atención a la posición que ocupan las partes y las peculiaridades de la relación en cuestión. Sin embargo, una vez manifestada la diferencia entre las partes, el objetivo que tiene que presidir la actuación de las mismas debe ser siempre el de tratar de reducir el nivel de confrontación y de litigiosidad, así como procurar mantener la relación que les vincula. Por ello, resulta a todas luces aconsejable agotar las posibilidades de negociación al máximo, antes de tomar decisiones más drásticas.

Una vez manifestada la diferencia entre las partes, el objetivo que tiene que presidir la actuación de las mismas debe ser siempre el de tratar de reducir el nivel de confrontación y de litigiosidad, así como procurar mantener la relación que les vincula.



En el caso de no poder resolver la controversia mediante un proceso de negociación, las partes tienen a su disposición diversas opciones litigiosas, alternativas que pueden incluso preverse en el propio contrato de Transferencia de Tecnología por medio de la aconsejable incorporación de una cláusula *ad hoc* relativa a la solución de controversias (cláusulas o acuerdos de resolución de controversias). En esta línea, las partes pueden, según sus intereses, optar por acudir a tres tipos de mecanismos principalmente: los tribunales de justicia, la mediación o el Arbitraje. Así, según prefieran y en atención a las características de la relación, las partes pueden decidir:

- Acudir a un sistema de justicia de naturaleza pública –como sería litigar ante la jurisdicción ordinaria de un país- o a un procedimiento de justicia privada –esto es, mecanismos de Resolución Alternativa de Litigios (RAL) o, en inglés, *Alternative Disputes Resolution* (ADR)-, como sería recurrir a la mediación y/o el Arbitraje;
- Que sea un tercero quien finalmente decida sobre un litigio por las partes (seleccionando así un mecanismo “heterocompositivo”), como sería el recurso a los tribunales ordinarios de justicia o el Arbitraje, o que sean ellas mismas quienes alcancen un acuerdo para solventar su diferencia por medio de una alternativa “autocompositiva”, como sería la mediación;
- Al igual que, en supuestos de litigios internacionales, seleccionar la ley rectora del fondo de la controversia o que la sede de la resolución se ubique en un país en otro.

A priori, ninguno de estos mecanismos es superior o más adecuado que el resto, teniendo que examinarse las peculiaridades del contrato, las relaciones que mantienen las partes y las circunstancias que rodean la relación, para poder seleccionar el más conveniente. Seguidamente se presentará las tres alternativas principales –jurisdiccional, mediación y Arbitraje-, así como sus características y elementos principales al respecto de los litigios surgidos en el marco de un contrato de Transferencia de Tecnología.

En particular, en el caso de verse involucrado en el acuerdo de Transferencia de Tecnología un organismo público, la Disposición Adicional Primera de la [Ley 9/2017](#), de Contratos del Sector Público, contempla dos tipos de situaciones, en sus apartados 2º y 3º. En el primer caso, si el contrato se hubiera suscrito con una empresa española, se deberá incluir una cláusula de sumisión a los Tribunales españoles. En el segundo, cuando se celebre con una empresa extranjera, se dispone que se procurará incluir una cláusula como la descrita, pero si no fuera posible se procurará incluir una cláusula arbitral.



3. LA OPCIÓN JURISDICCIONAL Y SUS LÍMITES

El recurso a los juzgados y tribunales propios de la justicia ordinaria de un país constituye la solución más tradicional y usual en la práctica, resultando habitual que se prevea este mecanismo en las cláusulas de resolución de controversias que normalmente se incorporan en los contratos de Transferencia de Tecnología.

Ello se manifiesta por medio de una “cláusula de sumisión a jurisdicción” a favor de un determinado tribunal (como se contempla en la normativa procesal, informada por el principio constitucional de tutela judicial efectiva).

En este sentido, y debido a la común naturaleza civil y mercantil de los contratos de Transferencia de Tecnología, serán normalmente la jurisdicción civil y la mercantil (Juzgados de Primera Instancia) las que se ocupen de la resolución de las disputas que deriven de estas relaciones. Se exceptuarán los casos en los que el contrato merezca una caracterización administrativa (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo) o cuando la eventual infracción del derecho de PI trasferido cuente con una calificación penal que obligue a derivar el asunto a la jurisdicción penal (Juzgados de Instrucción).

Los beneficios que aportan estas previsiones son más que evidentes en términos de previsibilidad y de seguridad jurídica, siendo recomendable su incorporación en el contrato en todo caso. A este respecto y como sucede con el resto de términos del contrato de Transferencia de Tecnología, se ha de prestar una especial atención a la redacción de su clausulado –recomendándose extremar la claridad y la concisión–, para evitar dificultades interpretativas y aplicativas; esto es, con el fin de evitar la elaboración de las conocidas como “cláusulas patológicas” que añadan controversias interpretativas a las que ya pudieran surgir por la dinámica de la relación.

Ahora bien, debido a que su inclusión se lleva a cabo de forma usual en una fase final de la negociación del acuerdo (normalmente junto a la elección de la ley estatal aplicable al contrato, caso de tratarse de un contrato internacional), puede que las partes procedan con un cierto automatismo y sin la precaución necesaria que atienda a las características de la relación. Por lo que, bajo ningún concepto, se recomienda bajar la guardia en el momento de negociar la cláusula de resolución de controversias o disputas (y la de ley aplicable, en su caso), por sus importantes implicaciones legales y de coste económico, especialmente si el contrato poseyera una naturaleza internacional, vinculando a jurisdicciones estatales y ordenamientos legales distintos.

A su vez, hay que tener presente que en los casos en los que la “cláusula de sumisión” se encuadra en un contrato de Transferencia de Tecnología de naturaleza internacional, su interpretación, validez y alcance se ordenará por lo previsto, de forma principal, en el art. 25 del [Reglamento \(UE\) nº 1215/2012](#), relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición).



Ahora bien, ya se trate de una relación vinculada con un único país o cuando el contrato posea una naturaleza internacional (relacionándolo con más de un país), las opciones que habitualmente se barajan al redactar estas cláusulas de sumisión pasan fundamentalmente por elegir los tribunales del domicilio de una de las partes (por los beneficios que se ven aparejados a esta opción). Sin embargo, hay que tener presente que también podría recurrirse a los tribunales del lugar de celebración del contrato, al igual que del país donde se produzca la ejecución o el cumplimiento de las obligaciones que nacen del contrato de Transferencia de Tecnología, e incluso cabría la posibilidad de seleccionar un foro neutral y distinto de todos los anteriores y ajeno a las partes, entre otros motivos, por su especialización.

A este respecto, y si finalmente se optase por el criterio de domiciliar al redactar la cláusula de sumisión a jurisdicción, dos serían las opciones que con mayor asiduidad serían las empleadas por las partes, dependiendo de la posición que éstas ocuparan en la relación; esto es, si actuaran como transferente o como receptor de la tecnología, sus intereses, *expertise* y su poder negocial:

- Por un lado, cabría seleccionar únicamente los tribunales del lugar donde se encontrase domiciliada una de las partes seleccionando tales tribunales de forma exclusiva –o bien el titular de la tecnología, o bien la parte receptora-. La localización atendería a factores como, entre otros, su posición de fuerza en el contrato (tanto tecnológica, como económica), por mayor vinculación con el contrato o por el hecho de desarrollar esta parte las actividades más complejas del mismo.
- Por otro lado, se podría prever que cuando una de las partes actuara como parte demandante en el litigio, esta persona debería acudir necesariamente a los tribunales donde se sitúa el domicilio del demandado con exclusión de los propios. De este modo, se relaciona, no ya con la posición que ocupan en el contrato, sino en el litigio. Y ello, atiende al objetivo de otorgar a esta segunda parte una ventaja litigiosa y de tratar de no favorecer actuaciones oportunistas que deriven al incremento de la litigiosidad.

A pesar del carácter tradicional de esta opción, las limitaciones y dificultades que se relacionan con el recurso a los tribunales ordinarios en relación con los contratos de Transferencia de Tecnología no escapan a los especialistas en la materia.

De este modo, se ha criticado que esta alternativa adolece de:

- Una duración temporal dilatada, nada deseable por el aumento de los costes vinculados a esta circunstancia. Ello se debe, entre otros motivos, a la complejidad del procedimiento judicial, el cual contempla un sistema de recursos en la normativa procesal, a lo que se tendría que añadir la actual saturación de la justicia ordinaria; y
- La posible falta de especialización de las autoridades judiciales en relación con las peculiaridades de los contratos de Transferencia de Tecnología, así como la publicidad que rodea a los procesos y decisiones judiciales, lo que podría conducir a: de un lado, a resultados poco adaptados o no



previsibles que incrementarían el nivel de incertidumbre a las partes; al igual que, de otro lado, a ventilar públicamente las diferencias existentes entre las partes, resultando inconveniente para este tipo de controversias relacionadas con información sensible y confidencial.

A su vez, y para los supuestos en los que el litigio derivado de un contrato de Transferencia de Tecnología contase con un carácter internacional, dos son los elementos criticables vinculados con el recurso a la justicia ordinaria, que se debería tener presente a la hora de seleccionar este mecanismo:

- Para empezar, el carácter territorial de los derechos de PI y el sometimiento a una jurisdicción estatal -igualmente limitada espacialmente por su soberanía-, hace que esta opción pueda resultar inadecuada al alcanzarse una respuesta fragmentada y desconectada a la posible explotación multi-territorial de estos derechos. Además puede generar el riesgo de procesos paralelos en distintos países;
- Junto a ello, cuando se alcanzase una resolución judicial, no hay que perder de vista que ésta contaría con un alcance territorial que, para que surta efectos en otros países (por ejemplo, en el donde se sitúa el domicilio del demandado) y contara con bienes que ejecutar, chocaríamos de bruces con un complejo sistema de reconocimiento y ejecución que dificultaría que desplegara efectos en el país requerido (sobre todo, cuando se tratase de un país que no fuera miembro de la UE, al no estar disponible el importante [Reglamento \(UE\) nº 1215/2012](#)).

4. EL RECURSO POR LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE: CLAROS Y SOMBRAS

Frente a los problemas que genera a la jurisdicción ordinaria y con el objetivo de contar con mecanismos distintos que se adapten de mejor modo a las peculiaridades de las controversias que pudieran surgir en el entorno de los contratos de Transferencia de Tecnología, sobresale la irrupción en las últimas décadas de mecanismos para la Resolución Alternativa de Litigios (RAL, ADR en sus siglas en inglés). En nuestro Derecho son dos las figuras más recurridas: la mediación y el Arbitraje.

Seguidamente, junto a presentar los elementos esenciales de estas dos vías alternativas, se llevará a cabo una aproximación a su incidencia práctica en relación con los litigios vinculados a los contratos de Transferencia de Tecnología; observaremos sus luces y sus sombras.

4.1. MEDIACIÓN

Para empezar, y en atención a lo dispuesto en el art. 1 de la [Ley 5/2012](#), de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se entiende por mediación: «*aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador*».



En consecuencia, la mediación se encuentra dominada por su carácter radicalmente voluntario, la confidencialidad del procedimiento, su elevado nivel de informalidad y por atender a los intereses de las partes, creando oportunidades de resolución del conflicto en todas sus fases: desde la inicial Cláusula de Sometimiento a mediación (existiendo modelos puestos a disposición por las Cortes de Arbitraje y mediación), hasta el Acuerdo de mediación con el que se finaliza el procedimiento.

Además de su voluntariedad, la mediación se caracteriza por constituir un procedimiento alternativo al recurso a los tribunales ordinarios de un país, donde son las partes –y no un tercero o mediador- quienes resuelven su propia controversia (contando así con un carácter “autocompositivo”); limitándose la labor del mediador a facilitar su diálogo entre las partes y favorecer que éstas alcancen su acuerdo –pudiendo contemplarse, cuando llevara a cabo una función conciliadora, en algunos casos y como máximo, ofrecer soluciones a las partes para que tomen su decisión, pero nunca imponerlas como haría un juez o un árbitro-. Dotada de una gran flexibilidad en relación con las fases del procedimiento, el nuevo marco que establece la Ley 5/2012 ha permitido su desarrollo y mayor empleo, entre otros motivos debido a que se prevé la posibilidad de que si lo solicitan las partes, el Acuerdo de mediación cuente con una naturaleza ejecutiva que garantice su cumplimiento.

Este mecanismo ha atraído una reciente atención normativa y, desde los últimos años, la mayor parte de países han incorporado normas específicas en materia de mediación, contando con un gran impulso por parte de la Organización de Naciones Unidas (relanzada recientemente gracias a la Convención de las Naciones Unidas de 2018, sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la mediación –“Convención de Singapur”) y la UE (a partir de la 2008/52/CE que, en el caso español, dio origen a nuestra Ley 5/2012).



Foto de Chris Liverani. Fuente: Unsplash.



Un apoyo normativo ha conducido a su paulatina y actualmente significativa incorporación como mecanismo para resolver todo tipo de controversias civiles y mercantiles relacionadas con los contratos de Transferencia de Tecnología en las más importantes Cortes de Mediación y Arbitraje del planeta y sus Reglamentos (como actualmente en la de la Cámara de Comercio y Navegación de Valencia). Desde una perspectiva internacional, ha sido prevista de forma específica para las disputas relacionadas con los derechos de PI que gestionan, tanto el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) o la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

4.2. ARBITRAJE

Con una amplia tradición y plenamente consolidada en la mayor parte de los países como vía para atender controversias civiles y mercantiles -como las nacidas en el seno de los contratos de Transferencia de Tecnología-, el Arbitraje constituye un mecanismo basado en la voluntad de las partes, según el cual -y a partir de la firma de un “convenio arbitral” celebrado por escrito- se establece que una (ó 3) persona/s (el/los arbitro/s) será/n designada/s para resolver la disputa que les vinculará por medio de un “laudo” que podrá fin a su disputa y constituirá un título ejecutivo equivalente a una sentencia judicial (contado así, con una naturaleza “heterocompositiva”).

Regulado en la actualidad por la [Ley 60/2003](#), de Arbitraje, en su administración cuentan con una gran importancia los Reglamentos elaborados en el marco de las distintas Cortes de mediación y Arbitraje, siendo un ejemplo de ello [el elaborado por la Corte de Arbitraje y mediación de Valencia](#). Este mecanismo, alternativo y “heterocompositivo”, posee una gran difusión internacional, habiendo sido objeto de atención por parte de la Organización de Naciones Unidas. Así, nuestra Ley de Arbitraje se ha visto inspirada por la Ley Modelo de 1985, sobre Arbitraje Comercial Internacional (modificada en 2006); destacando igualmente el impulso que ha recibido globalmente por parte de la importante Convención de Nueva York de 1958, sobre Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras.

Su flexibilidad y el hecho de basarse en la voluntad de las partes (manifestada en el Convenio arbitral) ha hecho que el recurso al Arbitraje para las controversias surgidas en relación con disputas en materia de derechos de PI se haya hecho un hueco de forma paulatina durante los últimos años, así como que se haya sido previsto su uso al respecto de este tipo de litigios -incluidos los relacionados a contratos de Transferencia de Tecnología- en las Leyes estatales de Arbitraje y en los Reglamentos de las Cortes de mediación y Arbitraje. Así, junto al propio Reglamento de la Corte de Arbitraje y mediación de Valencia, desde un plano internacional, destaca la previsión que se hace en el -singularmente especializado- Centro de Arbitraje y mediación de la OMPI o la propia CCI.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, mientras la mediación no impide a las partes recurrir a la justicia ordinaria, el Arbitraje constituye una verdadera alternativa a ésta, dado que al optar por el Arbitraje -preferiblemente por medio de la incorporación en una cláusula del contrato de un Convenio arbitral, empleando los modelos que ponen a disposición las Cortes de Arbitraje y mediación- las partes excluyen la posibilidad de acudir posteriormente a los tribunales de justicia para atender sus controversias (“excepción de Arbitraje”).



4.3. VENTAJAS Y LÍMITES QUE OFRECEN

Tanto el Arbitraje como la mediación presentan ciertos aspectos positivos a tomar en consideración en el marco de los contratos de Transferencia de Tecnología que, en último extremo, han conducido a que hayan aumentado el número de asuntos en los que se haya acudido a estas vías frente a la vía judicial.

- Para empezar, tanto Arbitraje como mediación permiten una mayor especialización y flexibilidad en la resolución de las controversias que pudieran surgir con relación a este tipo de contratos, ofreciendo un mayor nivel de previsibilidad a las partes, al igual que la mejor adaptación a sus intereses, lo que favorece un alto nivel de cumplimiento voluntario al finalizar el procedimiento.
- A su vez, al consistir en un procedimiento único y sin posibilidad de recurso (aunque no siempre para en el Arbitraje), estos procedimientos se muestran como más eficientes en términos económicos (en tiempos de tiempo y por su coste) para las partes, más aún en situaciones internacionales. A ello se suma, en el caso del Arbitraje, la existencia de una normativa internacional que permite una sencilla ejecución del laudo en el extranjero (sobre todo, si se compara con el caso de las decisiones judiciales).
- Junto a ello, permite mantener la confidencialidad tan necesaria en este tipo de litigios, así como evita costes emocionales, lo que permite mantener relaciones de larga duración. De hecho, como se aprecia en mediación de modo significativo, un elevado número de acuerdos se cumplen voluntariamente por las partes.

Así las cosas y por lo que hace al elemento temporal se refiere, los estudios elaborados en el marco de la OMPI indican que mientras un procedimiento judicial en este ámbito puede durar una media de 3 años, una mediación estaría en una media de 8 meses y un Arbitraje algo más de 1 año.

Sin embargo, no hay que entender estos mecanismos como una panacea para todos los casos, contando igualmente con ciertas limitaciones que exigen que se haya de valorar su eventual uso según el objeto, posición de las partes y circunstancias que rodean al litigio.

- Así, sobre todo al respecto del recurso al Arbitraje, hay que tener presente que, aun cuando se manifiestan decididos avances en este ámbito, no todas las controversias que surjan en el marco de estos contratos van a poder ser objeto de Arbitraje, al no versar sobre materias disponibles para las partes.
- Asimismo, también al respecto de la vía arbitral, no resulta aconsejable acudir a esta vía cuando no exista un precedente jurisprudencial que pueda ser utilizado por el árbitro.



- Además, su naturaleza voluntaria, fundamentalmente al respecto de la mediación, puede conducir a posturas poco colaborativas por la parte no interesada en alcanzar un acuerdo.
- Por último, hay que ser consciente de que el Laudo y el Acuerdo de mediación únicamente vincularán a las partes y no a terceros, así como de que podrían surgir diferencias que se manifiesten fuera del ámbito del contrato que, a falta de previsión en su redacción de la correspondiente cláusula, podrían no quedar cubiertas por el Convenio arbitral o el compromiso de mediación.

Las luces y sombras que acaban de ser mencionadas hace que, cada vez con más frecuencia en la práctica, se elaboren cláusulas de resolución de controversias complejas “a escala” y que se combine el recurso a la mediación con el del Arbitraje (*Med-Arb*). Estos pactos ponen el acento inicial en la conveniencia de acudir, antes de nada, a una solución negociada entre las partes y si ésta resultara infructuosa, se prevea que las partes acudan a mediación de forma previa a optar –en ausencia de acuerdo y en último extremo– entre acudir a la jurisdicción ordinaria o a la vía arbitral.



5. CONCLUSIONES

- La Tecnología y los contratos por medio de los cuales se favorece la transferencia de los derechos de PI que genera ocupan un lugar clave en la economía global actual, centrando el interés, la atención y la actividad de las universidades (principalmente públicas), OPIs y de la industria. Estos acuerdos constituyen una categoría amplia cuya dinámica es susceptible de suscitar una serie de dificultades y conflictos, que resulta necesario gestionar de forma adecuada desde una perspectiva legal, resultado necesario contar con un asesoramiento especializado (técnico y jurídico) para todas las fases de la relación -como la que presentan las OTRIs y demás especialistas-.

- Con el objetivo de prevenir mayores complicaciones, resulta altamente recomendable incorporar en tales contratos cláusulas que prevean acuerdos de solución de controversias (ya sea acudiendo a una jurisdicción estatal, a Mediación o a Arbitraje, como las conocidas como cláusulas “a escala”), a cuya redacción se les debe prestar tanta atención como al resto de cláusulas del contrato de Transferencia de Tecnología; haciendo referencia, desde su inicio, a la necesidad de que las partes traten de negociar de forma previa a plantearse cualquier opción litigiosa para tratar de mantener la continuidad de la relación.

- Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo negociado, las partes del contrato disponen de distintos mecanismos para la resolución de sus diferencias (como son acudir a la jurisdicción ordinaria, la Mediación o el Arbitraje) que habrán de ser seleccionados (fuera de todo apriorismo) en atención a extremos como: la posición y las relaciones existentes entre las partes del contrato, las circunstancias de que rodean al contrato o el tipo de controversia que se suscita en su marco.

Con el objetivo de prevenir mayores complicaciones, resulta altamente recomendable incorporar en tales contratos cláusulas que prevean acuerdos de solución de controversias (ya sea acudiendo a una jurisdicción estatal, a Mediación o a Arbitraje, como las conocidas como cláusulas “a escala”), a cuya redacción se les debe prestar tanta atención como al resto de cláusulas del contrato de Transferencia de Tecnología.



6. BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, M. (Ed.) (2010) *Technology Transfer*, Londres, Bloomsbury Professional.
- Carbajo Gascón, F. y Curto Polo, M.M. (Dirs.) (2018) *Propiedad Intelectual y Transferencia de Conocimiento en Universidades y Centros Públicos de Investigación*, Valencia, Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad de Salamanca.
- Claver Campillo, J.A. (2017) *La normativa de las Universidades públicas españolas en materia de propiedad industrial: la patente en la universidad pública*, Pamplona, Aranzadi.
- De Miguel Asensio, P.A. (2000) *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*, Pamplona, Aranzadi.
- European IP Helpdesk (2019) *Your Guide to IP and Contracts* (accessible en: <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/2018-12/european-ipr-helpdesk-your-guide-to-ip-and-contracts.pdf>)
- Gandía Sellens, A. (2014) *El arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de propiedad intelectual. La arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares*, Pamplona, Aranzadi.
- Guerrero Gaitán, M. (2009) “Tipología de los contratos de transferencia de tecnología”, *La Propiedad Inmaterial 2009*, nº 13, pp. 199-252 (accesible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461>)
- Kowaslki, P., Rabaioli, D. y Vallejo, S. (2017) “International Technology Transfer measures in an interconnected world: Lessons and policy implications”, OCDE Trade Policies Papers, Nº 2006, París, OECD Publishing (accessible en: <http://dx-doi-org/10.1787/ada51ec0-en>)
- López-Tarruella Martínez, A. (2008) *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Dykinson.
- Martín Aresti, P. (1997) *La Licencia Contractual de Patente*, Pamplona, Aranzadi.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2010) *Exchanging value. Negotiating technologylicensing agreements. A Training Manual* (accesible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/906/wipo_pub_906.pdf)
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2013) *Results of the WIPO Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions* (accessible en: <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf>).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2018) *Guía de la OMPI sobre los métodos alternativos de solución de controversias (ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y los tribunales judiciales* (accesible en: <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/adrguideip.pdf>)
- Wachowicz, M. y Palao Moreno, G. (Coords.) (2010) *Propiedade intelectual. Inovação e Conhecimento*, Curitiba, Jurua.



II. Novedades legislativas en materia de propiedad industrial e intelectual

FELIPE PALAU RAMÍREZ

** Felipe Palau Ramírez es Catedrático de Derecho Mercantil en la Universitat Politècnica de València.*

1. INTRODUCCIÓN

Las creaciones humanas son objeto de protección mediante distintas formas, bien mediante modalidades de propiedad industrial e intelectual, bien mediante contrato o competencia desleal. En general, el ordenamiento jurídico reconoce que el esfuerzo creativo, de naturaleza técnica, comercial o artística, merece protección mediante un derecho temporal de exclusiva. Hablamos de patente, modelo de utilidad, obtención vegetal, topografía de producto semiconductor, marca y nombre comercial, denominación de origen o indicación geográfica y/o derechos de autor. A estos derechos hay que sumar la protección específica del secreto empresarial, así como la protección complementaria que otorga el Derecho contra la competencia desleal.

En los últimos años se han producido relevantes reformas legislativas en materia de patente y modelo de utilidad, marcas y nombres comerciales, y derechos de autor.

- a) La [Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes](#), fue derogada por la [Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes](#), que entró en vigor el 1 de abril de 2017. Esta Ley ha sido objeto de desarrollo por el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- b) El [Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados](#), modifica el régimen jurídico de los signos distintivos de la Ley 17/2001, de diciembre, de Marcas.
- c) En materia de protección del *know-how* o de secretos empresariales se ha promulgado la [Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales](#), primera ley en España sobre la materia, que robustece el régimen de protección contenido en el artículo 13 de la [Ley de Competencia Desleal](#).



d) Por último, en materia de derechos de autor también se han producido modificaciones importantes en el [Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril](#), mediante la [Ley 2/2019, de 1 de marzo](#), procedentes de Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril. La reforma afecta a la gestión colectiva de los derechos de autor, a las licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales, a los usos permitidos en favor de personas ciegas, con discapacidad visual u otras dificultades; materias en las que se ha transpuesto en nuestro ordenamiento la Directiva 2014/26/UE y la Directiva (UE) 2017/1564. En materia de propiedad intelectual es de destacar la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, que deberá ser objeto de trasposición y que aborda aspectos tan importantes como por ejemplo la minería de datos.

A continuación, se centra la atención en algunos aspectos de la reforma de patentes y de modelo de utilidad, así como en la importante novedad que supone la regulación de los secretos empresariales en una ley especial.

2. NOVEDADES EN MATERIA DE PATENTES

Con la reforma de la Ley de Patentes se busca principalmente una aproximación del sistema español de patentes al sistema europeo, con la finalidad de obtener títulos más sólidos mediante la obligación de realizar el examen de fondo de la técnica en el procedimiento de concesión. Por otra parte, se modifica en profundidad, como luego se verá, el régimen del modelo de utilidad.

El cuanto a la materia patentable, el artículo 4 de la Ley señala explícitamente que se pueden patentar invenciones de todos los campos de la tecnología y, tras la referencia a la posibilidad de patentar materia biológica, considera que no son invenciones y, por tanto, no son objeto de patentabilidad:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos
- b) las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas
- c) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores
- d) las formas de presentar informaciones

Conviene recordar, sin embargo, que la combinación de estas materias o actividades sí puede ser patentable (art. 4.5 LP). Junto con las no invenciones, se excluye la patentabilidad de determinadas invenciones (art. 5 LP), produciéndose respecto de alguna de ellas un cambio sistemático. Entre las exclusiones, destacarían:



- a) las variedades vegetales o razas animales, con la excepción de las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales con viabilidad técnica en distintas variedades vegetales o razas animales.
- b) los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales (como el cruce y selección). Ello no afectará a los procedimientos microbiológicos o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.
- c) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano animal (cambio sistemático).
- d) El cuerpo humano en diferentes estadios de constitución o desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.
- e) Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna.



Foto de Gabrielle Henderson. Fuente: Unsplash.



En cuanto a los requisitos de patentabilidad, se reconoce expresamente la patentabilidad de nuevos usos de sustancias o composiciones ya comprendidas en el estado de la técnica; en particular, su uso en los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.

Y se dejan de incluir los ensayos efectuados por el solicitante o causahabiente entre las divulgaciones que no integran el estado de la técnica siempre que se solicite la patente dentro de los 6 meses desde la divulgación. Esta exclusión puede justificarse en los abusos que se habían detectado consistentes en encubrir las primeras comercializaciones de productos mediante contratos para pruebas de laboratorio o ensayos en campo, de una parte, y de otra, porque los casos de ensayos y pruebas de laboratorio pueden estar cubiertos por contratos de confidencialidad que, en el supuesto de incumplimiento, constituiría un supuesto de abuso evidente frente al solicitante o causahabiente que permitiría la solicitud de la patente en el mencionado plazo de 6 meses (art. 7 LP).

A partir de abril de 2017, a salvo las disposiciones transitorias para procedimientos que se hubieren iniciado con anterioridad, el único examen de concesión incluye examen previo de fondo, por lo que junto al informe del estado de la técnica (IET) se emitirá una opinión escrita de los examinadores de la Oficina Española de Patentes y Marcas (arts. 35 y 36 LP). Con esta modificación la patente española se aproxima a la patente europea y se obtendrán patentes más fuertes. Ciertamente, la concesión de la patente se hace sin perjuicio de los derechos de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre la que recae (art. 40.1 LP), de manera que puede solicitarse la nulidad en un procedimiento posterior judicial o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sin embargo, la introducción del examen de fondo obligará a un mayor esfuerzo probatorio para acreditar la falta de novedad o actividad inventiva de las reivindicaciones de una patente.

El único examen de concesión incluye examen previo de fondo, por lo que junto al informe del estado de la técnica (IET) se emitirá una opinión escrita de los examinadores de la Oficina Española de Patentes y Marcas (arts. 35 y 36 LP). Con esta modificación la patente española se aproxima a la patente europea y se obtendrán patentes más fuertes.

En cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo podrá pedirse la transformación de la solicitud, de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo un título distinto de Propiedad Industrial. La OEPM puede proponer el cambio de modalidad de la solicitud a la persona interesada. De este modo, una solicitud de patente en la que se cuestione por la oficina la suficiente actividad inventiva para proteger una invención como patente puede reconvertirse en una solicitud de modelo de utilidad. Se consigue así un título de menor duración, pero más difícilmente cuestionable en un proceso de nulidad. Téngase en cuenta que en un procedimiento de infracción en el que se cuestione la validez de la patente, el titular de los derechos no puede solicitar que se transforme en modelo de utilidad su patente.



Respecto de la titularidad de los derechos, se aclaran las distintas modalidades de invenciones en el ámbito laboral: “invenciones pertenecientes al empresario” (art. 15 LP), “invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios” (art. 16 LP) e “invenciones asumibles por el empresario” (art. 17 LP).

Por su parte, la regulación de las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación pertenecen a estas entidades (art. 21 LP), se ajusta a la [Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación](#) y a la [Ley 2/2011 de Economía Sostenible](#). No se introducen cambios sustanciales, pero la regulación es más precisa y ya no se centra en el profesor universitario, aplicándose la norma a todo el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales, con independencia de la relación jurídica que vincule al personal investigador –o personal técnico equiparable- con el centro (art.21.1 LP). La regla general de atribución de titularidad se mantiene, otorgándose la misma a las entidades en las que los investigadores realicen las funciones que le son propias (art. 21.2 LP).

Entre las novedades, interesa destacar, en primer lugar, la prohibición a los investigadores de publicar los resultados de sus investigaciones hasta que el centro haya solicitado la protección de los resultados como patente, haya manifestado su intención de no patentar o haya transcurrido el plazo para que el centro de investigación se pronuncie sobre su intención de patentar sin manifestar nada al respecto (art. 21.3 LP). Aunque la obligación de confidencialidad de los investigadores ya existe por la propia naturaleza de las cosas y como obligación derivada del principio de buena fe contractual, no está de más que se haya recogido en la Ley como modo de concienciar más a los investigadores, quienes, con el ánimo de conseguir más publicaciones que beneficien su carrera académica e investigadora, anticipan en pósters y comunicaciones en Congresos, o incluso en artículos, resultados de su investigación que luego perjudican la novedad o actividad inventiva exigibles para su patentabilidad. En segundo lugar, también está llamada a tener relevancia práctica la previsión de que en los contratos o convenios que los centros de investigación “celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos” (art. 21.5 LP). Aunque parezca obvio que estas cuestiones deben abordarse con carácter previo a los contratos de investigación, en ocasiones la investigación se inicia y solo se adoptan las decisiones sobre titularidad y derechos de explotación cuando se procede a preparar la solicitud de patente.



La prohibición a los investigadores de publicar los resultados de sus investigaciones hasta que el centro haya solicitado la protección de los resultados como patente, haya manifestado su intención de no patentar o haya transcurrido el plazo para que el centro de investigación se pronuncie sobre su intención de patentar sin manifestar nada al respecto.

En cuanto al ámbito de protección, la duración de la patente se mantiene en 20 años improrrogables desde la fecha de presentación de la solicitud, produciéndose los efectos desde el día de publicación de la concesión. Se introduce ahora en la Ley de Patentes la posibilidad de extender la duración de protección de la invención mediante la obtención de un Certificado Complementario de Protección para medicamentos y productos fitosanitarios (art. 45 ss.). Además, conforme se señala en el Preámbulo, se amplía la legitimación para solicitarlos siguiendo el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación, que se la reconocen a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público.

El artículo 68.3 LP establece de forma explícita que para determinar el alcance de la protección deberá tenerse en cuenta todo aspecto equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones. Se acoge la teoría de los equivalentes enunciada en el artículo 2 del Protocolo de Interpretación del artículo 69 del Convenio de la Patente Europea. Se aproxima también en este punto la legislación nacional de patentes a la europea, aunque antes los tribunales ya habían avanzado en esta dirección. Fuera de los supuestos de infracción por identidad, la infracción por equivalencia ha ido desplazando la aplicación de la teoría de la esencialidad o identidad en lo esencial.

3. NOVEDADES EN MATERIA DE MODELOS DE UTILIDAD

En materia de modelos de utilidad, interesa destacar tres novedades: la equiparación del estado de la técnica al de las patentes, la ampliación de su área técnica de protección y la necesidad de obtener el informe del estado de la técnica para ejercitar las acciones en defensa del modelo de utilidad.

En cuanto al primer aspecto, la novedad exigida para proteger un modelo de utilidad ya no es la novedad relativa o nacional, sino la novedad absoluta o mundial: “El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención” (art. 139.1 LP). Y al igual que con la legislación anterior, respecto del estado de la técnica para la actividad inventiva, se excluyen las solicitudes presentadas con anterioridad, pero publicadas después de la fecha de solicitud (arts. 139.2 y 6.3 LP).



Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior: “Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia”. Contrasta el término “muy evidente” con el de “evidente” utilizado respecto de las patentes.

La ampliación del área técnica de las invenciones se ha realizado mediante la inclusión del sector químico, excluyendo la materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas. En este sentido, el artículo 137.1 LP señala que pueden protegerse como modelos de utilidad las invenciones que consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. La referencia a la composición de una invención y a su no exclusión en el artículo 137.2 LP, que solo apunta a materia biológica y sustancias y composiciones farmacéuticas, es una clara apuesta por extender la protección como modelo de utilidad a los productos químicos. Los procedimientos químicos, como cualquier invención de procedimiento, quedaría excluida de su protección como modelo de utilidad.

En cuanto al contenido del derecho y ejercicio de acciones, sí hay cambios relevantes respecto de la Ley de Patentes de 1986. Se mantiene que la protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente. Se mantiene igualmente la duración de 10 años improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud, si bien ahora se especifica que producirá sus efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

El cambio más drástico consiste en que para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 2015 (abril 2017) será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) previsto en el art. 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción. Aunque la emisión del IET no es equiparable a la emisión de una opinión por un examinador, de alguna manera debe contribuir a eliminar del registro títulos débiles sobre eventuales invenciones que no tienen el menor grado de actividad inventiva.

4. LA LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES

Hasta ahora la regulación de los secretos empresariales en el ámbito civil se limitaba a su protección frente a su divulgación y aprovechamiento ilícito como acto desleal, alcanzando una importancia central su protección contractual y mediante la adopción de medidas en la empresa para mantener su carácter secreto. [La primera Ley de nuestro país que tiene por objeto exclusivo la protección de los secretos empresariales](#) pretende aumentar el grado de seguridad jurídica en su protección, de manera que ello promueva la innovación y la competitividad de las empresas. Nada mejor que remitirse al apartado primero del Preámbulo de la Ley por su claridad en la justificación de su necesidad para promover la innovación de las empresas:



«La innovación es un importante estímulo para el desarrollo de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales basados en la utilización de conocimientos adquiridos colectivamente. Las organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.

Sin embargo, las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad. La globalización, una creciente externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas.

La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto empresarial comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación. La falta de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos empresariales menoscaba los incentivos para emprender actividades asociadas a la innovación e impiden que los secretos empresariales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo. En consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento.

Es necesario garantizar que la competitividad, que se sustenta en el saber hacer y en información empresarial no divulgada, esté protegida de manera adecuada, y mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado.

Una seguridad jurídica reforzada contribuiría a aumentar el valor de las innovaciones que las organizaciones tratan de proteger como secretos empresariales, ya que se reduciría el riesgo de apropiación indebida. Esto redundaría en efectos positivos en el funcionamiento del mercado, ya que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, los centros públicos de investigación y los investigadores podrían hacer un mejor uso de sus ideas innovadoras, cooperando, lo que contribuiría a aumentar la inversión del sector privado en investigación e innovación.»



La primera Ley de nuestro país que tiene por objeto exclusivo la protección de los secretos empresariales pretende aumentar el grado de seguridad jurídica en su protección, de manera que ello promueva la innovación y la competitividad de las empresas.

La Ley de Secretos Empresariales, transpone [La Directiva \(UE\) 2016/943](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados -secretos comerciales- contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones (art. 1 LSE):

- a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
- b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
- c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: ser secreto, tener un valor empresarial y haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Este último requisito es la recepción legal de las condiciones que las resoluciones más avanzadas de nuestros tribunales vienen exigiendo para considerar desleal la divulgación o el aprovechamiento de un secreto de otro¹. Entre estas medidas, pueden mencionarse la limitación del acceso a ciertos directivos o personal de la empresa, la advertencia del carácter secreto de la información y de las consecuencias de su violación, medidas técnicas como claves de seguridad y protección de los ordenadores, medidas para los momentos en que cese la relación empresarial o comercial entre el titular y quien ha tenido acceso al registro.

La protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito (art. 1.2 LES).

1. Véase, por todas, [sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 2012](#).



Además, el secreto empresarial podrá pertenecer proindiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes (art. 5 LES).

Entre estas medidas, pueden mencionarse la limitación del acceso a ciertos directivos o personal de la empresa, la advertencia del carácter secreto de la información y de las consecuencias de su violación, medidas técnicas como claves de seguridad y protección de los ordenadores, medidas para los momentos en que cese la relación empresarial o comercial entre el titular y quien ha tenido acceso al registro.

El secreto empresarial es transmisible (art. 4 LES). En la transmisión habrán de observarse, cuando resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

De conformidad con el artículo 6 LSE, el secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial.

La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho. El titular de una licencia contractual no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario. El licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.

Las acciones civiles que podrán ejercerse, ante el Juzgado de lo Mercantil competente, en un plazo de 3 años, por violación del secreto empresarial, se enumeran en el artículo 9 de la Ley:

- 1.- declaración de la violación del secreto empresarial.
- 2.- cesación
- 3.- prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines
- 4.- aprehensión de las mercancías infractoras
- 5.- remoción
- 6.- atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante



7.- indemnización de los daños y perjuicios

8.- publicación o difusión completa o parcial de la sentencia.

Por último, interesa destacar la legitimación para el ejercicio de las acciones (art. 13 LES). Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio.

El titular de una licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de un secreto empresarial que no esté legitimado para el ejercicio de las acciones de defensa podrá requerir fehacientemente al titular del mismo para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciataro entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciataro podrá pedir al juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

El licenciataro que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto anteriormente deberá notificárselo fehacientemente al titular del secreto empresarial, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

Este amplio arsenal de acciones y la extensa legitimación para su ejercicio deja sin mucha relevancia la posibilidad de ejercicio de las acciones por competencia desleal, que también pueden ejercerse al considerarse las infracciones de esta Ley un acto de competencia desleal vía artículo 13 LCD.



III. La cara oculta de los contratos de transferencia

POR M^a DOLORES BLANCO LÓPEZ * Y ROSA M^a RODRÍGUEZ BARRERA **

* M^a Dolores Blanco López es Responsable de la Secció d'I+D+i contratada del Servei d'Investigació i Innovació de la Universitat de València

**Rosa M^a Rodríguez Barrera es Técnica Superior de Investigación de la Secció de Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d'I+D+i del Servei d'Investigació i Innovació de la Universitat de València; Doctora en Gestió d'Empreses i Profesora Asociada en la Facultat d'Economia de la UV.

1. FUNCIONES ASUMIDAS POR LAS UNIVERSIDADES

Las universidades, como todas las instituciones vivas, han ido evolucionando a lo largo de la historia. Esa evolución ha supuesto, entre otras cuestiones, la ampliación de las funciones que ejercen:

- La primera función que asumieron todas las universidades, ya desde su creación en el siglo XII, fue la **custodia y transmisión del conocimiento**, la docencia. Esta fue su razón de ser durante siglos. La Universidad de Bolonia, fundada en 1088, fue la primera en el mundo con una bula papal que le permitió llamarse universidad. Especializada en derecho, fue la primera a tener estudios reconocidos universalmente y estatutos propios.
- La segunda función que asumen es la **investigación**, que se inicia en las universidades alemanas en el siglo XIX. La universidad pionera en esta función fue la Universidad de Berlín, fundada en 1810 por Wilhelm von Humboldt:
 - Se dotó de los medios necesarios para realizar tareas de investigación: laboratorios, material científico, etc.
 - Se promovió entre profesores y estudiantes la actividad investigadora.
 - Se obligó a los estudiantes a elaborar y defender públicamente una tesis producto de una investigación científica, desarrollada individualmente y bajo la guía y supervisión de un profesor. Estamos ante los primeros doctorados de la historia de estas instituciones académicas.

El paradigma alemán tuvo un gran éxito y a esta función se van incorporando en el devenir del tiempo las otras universidades, algunas muy tempranamente y otras ya entrado el siglo XX.



• La tercera es la función de **transferencia**, que se inicia en la mitad del siglo XX en las universidades anglosajonas, en las que se empieza a considerar a las universidades como agentes relevantes en el sistema de I+D+I y se entiende que, además de las funciones ya tradicionales de transmisión del conocimiento e investigación, las universidades tienen una tercera misión que implica una transmisión al entorno socioeconómico de los conocimientos y tecnologías generados en su sí.

Esta tercera misión es la que configura la universidad emprendedora. A esta última función, tal como pasó con la función investigadora, se han ido incorporando las universidades, con mayor o menor celeridad, dependiendo del entorno político y socioeconómico en el cual estaban situadas.



Foto de Miguel Lorenzo. Fuente: FPCUV.

2. LA FUNCIÓN TRANSFERENCIA LLEGA A LAS UNIVERSIDADES

El primer contacto de la investigación desarrollada por catedráticos de las universidades con un entorno ajeno a las universidades se dio en la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos alemanes contrataron los servicios de científicos de prestigio.

Los científicos nucleares Leó Szilárd, Edward Teller y Eugene Wigner, refugiados judíos provenientes de Hungría, creían que la energía liberada por la fusión nuclear podía ser utilizada para la producción de bombas por los alemanes, por lo que persuadieron a Albert Einstein, para que, junto a



ellos, advirtiera al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, de este peligro por medio de una carta que le fue enviada el 2 de agosto de 1939. En respuesta a la advertencia, Roosevelt incrementó las investigaciones acerca de las implicaciones en la seguridad nacional de la fisión nuclear.

En octubre de 1941 el presidente norteamericano autorizó el proyecto Manhattan, que comenzó en diferentes universidades estadounidenses. Posteriormente se estableció el laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, dirigido por la Universidad de California. Y, como es sabido, en 1945 EE.UU. ordenó los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

Después de tirar la bomba sobre Hiroshima, Einstein dijo: «Debería quemarme los dedos con los que escribí aquella primera carta a Roosevelt».

Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando la investigación científica se convierte en un instrumento estratégico para la sociedad y para las políticas de desarrollo económico. A partir de este momento se produce un gran cambio en la “forma de hacer”. Se pasa de invertir escasos fondos en investigación a invertir mayores cantidades de dinero, no sólo por parte de las administraciones públicas, sino también, por parte de las empresas.

3. LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

En España se pone en marcha el proceso de reforma universitaria en 1982, tras la llegada del PSOE al Gobierno. Concretamente, la relación universidad-empresa se inició con la promulgación de la [Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria \(LRU\)](#), que planteó la apertura de la universidad a la sociedad y las empresas. Su instrumento fue el artículo 11, que autoriza al personal docente investigador la realización de trabajos de carácter científico, técnico, artístico o de formación, a través de la suscripción con entidades públicas y privadas de contratos regulados por dicho artículo y por los Estatutos de las Universidades.

Posteriormente el [Real Decreto 1930/1984](#) regula parte de lo que decía el artículo 11 indicando, entre otros aspectos,:

- diferentes causas de no autorización para desarrollar contratos al amparo del artículo 11 de la LRU.
- el límite económico de la remuneración que podrán percibir los investigadores por las actividades desarrolladas al amparo de dicho artículo 11 de la LRU.

Se pretende que la actividad investigadora, que ya se venía desarrollando, aunque de manera muy precaria, sea una investigación de excelencia, pero además, y en base a esta tercera función de transferencia que se está activando, se pide a las universidades que sean motores del desarrollo



económico; es decir, que los conocimientos y tecnologías generados en el ámbito universitario sean instrumentos dinamizadores de la economía, contribuyendo con esto al desarrollo y bienestar de los entornos socioeconómicos donde estas se sitúan.

La entrada de la función de transferencia no fue del todo pacífica en la comunidad universitaria. Hubo voces que se alzaron previniendo del peligro de mercantilización de las universidades.

¿HABIA LLEGADO UN MOSTRUO A LAS UNIVERSIDADES?¹

En este contexto, a finales del año 1988 la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) del Gobierno de España pone en marcha el programa de creación de las **Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)**, estructuras de intermediación creadas para gestionar las relaciones universidad-empresa. Su misión genérica es promover en las universidades la generación de conocimientos acordes con las necesidades del entorno y facilitar su transferencia. Esta misión se concreta, entre otros muchos objetivos, en gestionar los negocios jurídicos que surgen al amparo del artículo 11 LRU. Así, es en 1989 cuando se crea la primera OTRI.



Foto de Louis Reed. Fuente: Unsplash.

1. En un principio la función de transferencia no fue bien aceptada por un amplio sector de la comunidad universitaria, si bien con el devenir del tiempo se ha convertido en una de las funciones básicas desempeñadas por la universidades. Lo que en un inicio parecía un “monstruo” se ha convertido en un aliado, que propicia la colaboración entre la universidad y la sociedad y que ha posibilitado que el conocimiento generado en estas instituciones académicas sea determinante para el progreso económico y social.



La LRU fue sustituida por la [Ley Orgánica 6/2001, de Universidades](#) (LOU), modificada por la [Ley 4/2007 de 12 de abril](#) (LOMLOU), y constituyen el pilar jurídico fundamental para que se pueda desarrollar la función de transferencia de conocimiento y tecnología en las universidades españolas. Su artículo 83 fue el heredero del artículo 11 de la LRU. Dicho artículo 83 trata en todos sus apartados sobre la eliminación de incompatibilidades a profesores universitarios, para facilitarles la tarea de transferencia de conocimiento al entorno socioeconómico.

Por tanto, los contratos y convenios que nacen al amparo del artículo 83 de la LOU, modificada por la LOMLOU, son aquellos a través de los cuales las personas físicas, las empresas u otras entidades públicas o privadas, contratan los servicios de las universidades para la realización de trabajos de carácter científico, técnico, artístico o de formación.

La aplicación del artículo 83 de la LOU es, por tanto, fundamental para desarrollar la actividad de transferencia de conocimiento en las universidades españolas, ya que posibilita la utilización y el aprovechamiento de las capacidades científicas y técnicas de los investigadores universitarios por parte de la sociedad. Concretamente, el artículo 83 reza lo siguiente:

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.

Como vemos, este artículo:

- reconoce la potestad del profesorado universitario para celebrar contratos con 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.
- indica quién puede desarrollar dichas actividades.
- refleja que los Estatutos de las universidades establecerán el procedimiento para celebrar los contratos y fijarán el destino de los recursos obtenidos.

Tras varios años de vigencia de la LOU, en 2007 se aprueba la **Ley Orgánica 4/2007 de modificación de la LOU (LOMLOU)** con el objetivo, entre otros, de abrir y fomentar una nueva vía de transferencia de conocimiento, la creación de empresas de base tecnológica (EBT) o *spin-off* -empresas



de base tecnológica que surgen en el ámbito universitario-, creadas o desarrolladas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades.

En definitiva, el artículo 83 de la LOU se centra en todos sus puntos en una sola finalidad: eliminar la incompatibilidad del funcionariado público, con la finalidad de facilitarles la tarea de transferencia de conocimiento y tecnología a su entorno socioeconómico.

Para saber de qué manera pueden ejercer esa compatibilidad, los profesores universitarios han de acudir a la OTRI de su universidad, desde donde se le asesorará sobre la mejor manera de formalizar las actuaciones a llevar a cabo, puesto que es desde estas oficinas desde las que se promueven las diferentes actividades de transferencia de conocimiento a través de:

- la firma de acuerdos y convenios de colaboración científica.
- la gestión de patentes y licencias
- la promoción de la creación de empresas *spin-off* de la universidad
- la suscripción de contratos y convenios de transferencia de conocimiento con empresas e instituciones públicas y privadas al amparo del artículo 83 de la LOU.

De todas estas actividades de transferencia de conocimiento, la I+D+I contratada es actualmente la principal vía de transferencia de conocimiento y tecnología en las universidades españolas.

4. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA Y CONTROVERSIAS

Como ya se ha indicado previamente, desde la publicación en 1983 de la LRU se ha ido afianzando el modelo español de transferencia, que se ha basado principalmente en la I+D contratada y colaborativa. Otras vías de transferencia de las universidades hacia las empresas, como la licencia de patentes o la creación de *spin-off*, sigue siendo aún hoy minoritaria. Nos centramos a continuación en la vía más usual de transferencia del modelo español, esto es, los contratos a través de los cuales las empresas encargan a las universidades trabajos de investigación, asesoramiento o formación especializada.

Las razones por las que una empresa contrata los servicios de una universidad pueden ser muy variadas: para desarrollar una investigación, para recibir asesoramiento, para realizar dictámenes o para recibir formación a medida. Son, por tanto, muchos los tipos de contratos que pueden celebrarse al amparo del artículo 83 de la LOU.



A continuación se expone una relación de los más frecuentes:

- Investigación y Desarrollo
- Asesoramiento y Desarrollo Tecnológico
- Consultoría, Servicio, Dictámenes
- Formación
- Marco y derivados
- Colaborativos
- Contratos conexos: comodatos, marca, ensayos clínicos...

Veamos seguidamente algunos de los ejemplos de estos contratos formalizados al amparo del artículo 83 de la LOU, así como los problemas más habituales que pueden surgir según la tipología de contrato.

4.1. CONTRATO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

• **OBJETIVO:** Realización por parte de la universidad de un Proyecto de I+D a petición de una empresa o entidad. El proyecto se lleva a cabo en base a unos objetivos que se pretenden conseguir, con un plan de trabajo, unas condiciones económicas determinadas, un equipo de investigadores definido y un clausulado que puede variar mucho dependiendo de las características del proyecto. En este tipo de contratos, la obligación principal del equipo investigador no consiste en alcanzar un resultado, sino en desarrollar una actividad de investigación en base a su conocimiento científico y obrando con diligencia y buena fe. Son contratos de medios o de diligencia, no de resultados.

La universidad en cuestión se compromete a asignar unos medios humanos y materiales para llevar a cabo una serie de tareas concretas.

Contrato de medios o de diligencia y NO de resultados

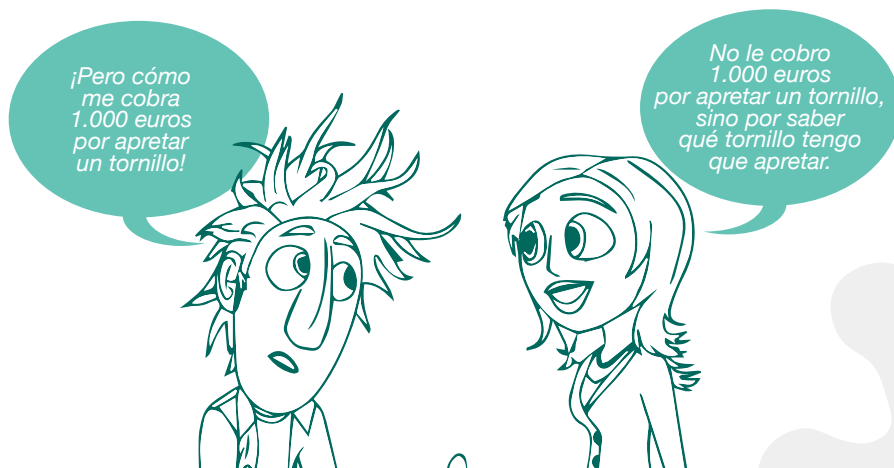
CONFLICTO: Falta de conformidad de la empresa por los resultados obtenidos. Tanto el contrato como la memoria son preceptivos, de modo que es fundamental dejar claro en el clausulado del contrato y en la memoria técnica (que se adjuntará al contrato como Anexo y que formará parte integrante del mismo a todos los efectos) el desarrollo del trabajo que se realizará y la posibilidad de «no éxito». Dado que se trata de una investigación, no puede asegurarse que se vaya a llegar a un resultado concreto, sino que debe quedar claro que se desconoce cuál va a ser el resultado final.



4.2. CONTRATOS DE APOYO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

• **OBJETIVO:** Realización de un trabajo técnico conducente a obtener información tecnológica, productos o procesos nuevos, pero que no tiene por qué implicar actividad investigadora. Se plantean unos objetivos, un plan de trabajo, unas condiciones económicas, un tiempo de duración y, en definitiva, se regulan las condiciones para el desarrollo del trabajo.

Saber HACER



CONFLICTO: Asegurar de antemano que va a ser posible resolver el problema en base a los conocimientos que tiene el personal investigador.

4.3. CONTRATO DE CONSULTORÍA O ASESORAMIENTO

• **OBJETIVO:** Emisión de un asesoramiento, opinión, dictamen o diagnóstico por parte de personal investigador o de un equipo de investigadores especializados en la materia, sobre un asunto planteado por una empresa. Puede ofrecerse como trabajos puntuales de mayor o menor duración o como servicios regulares y periódicos.

Dar **SOLUCIÓN** a **PROBLEMAS** en base a **CRITERIOS CIENTÍFICOS**

CONFLICTO: El uso que la empresa puede realizar de los informes emitidos.

Por ejemplo, en los dictámenes se emite una opinión en base a criterios científicos, pero la empresa puede utilizar dicho dictamen para diferentes propósitos. La universidad tiene que eximirse de la responsabilidad de lo que la empresa pueda hacer con los informes emitidos.

Por ejemplo: Denuncia de un sindicato a la Universitat de València por la elaboración de un instrumento de selección de personal que implicó el despido de trabajadores de la empresa.



4.4. CONTRATOS DE FORMACIÓN

• **OBJETIVO:** En este campo las posibilidades de colaboración entre la universidad y las empresas son muy amplias. Pueden ser jornadas, seminarios o cursos de especialización diseñados según las necesidades de la entidad contratante o de las personas físicas que lo requieran. No es enseñanza reglada.

NO es ENSEÑANZA REGLADA, NO se emiten TÍTULOS OFICIALES

CONFLICTO: Por desconocimiento y por no consultarlo previamente, algunos investigadores creen que pueden emitir títulos por la formación impartida.

4.5. CONTRATOS COLABORATIVOS

• **OBJETIVO:** Se trata de contratos para el desarrollo de proyectos en colaboración entre varias partes donde todas comparten intereses y plantean objetivos, aportan recursos (intelectuales, materiales o económicos) y conocimiento preexistente, y comparten riesgos y beneficios.

Surgen de los programas de I+D colaborativa, que convocan las administraciones públicas o entidades privadas. Normalmente, el objetivo es el desarrollo de actividades de I+D o Apoyo y Desarrollo Tecnológico. En estos casos es muy importante:

- que, de partida, todas las partes implicadas en este tipo de contratos conozcan todas aquellas disposiciones de rango normativo o contractual que limiten su autonomía en relación a los compromisos mutuos que pueden adquirir, pues tienen que moverse bajo el paraguas legislativo impuesto por la convocatoria en cuestión y la normativa de la institución a la que pertenecen.

- identificar bien a los socios, elegir el más conveniente y plantear reuniones para definir desde el inicio:

- el modelo de relación
- acciones a llevar a cabo
- roles de cada parte
- compromisos en la ejecución del proyecto
- conocimientos previos de cada parte
- regulación de la propiedad intelectual e industrial
- titularidad de los posibles resultados, patentables o no, y su explotación
- posibles regalías en caso de comercialización por parte de la empresa de un producto derivado del contrato



- en su caso, forma de pago de la empresa
- requerimiento o no de confidencialidad y posibilidad o no de publicación por parte de las partes
- duración de los trabajos y posibles prórrogas
- motivos de rescisión del contrato y sometimiento jurisdiccional

- recoger en el clausulado de un convenio de colaboración todas las condiciones del punto anterior teniendo en cuenta las normativas de cada institución, así como, en su caso, las indicaciones de la convocatoria al respecto. Incluir asimismo los posibles motivos de rescisión del contrato y sometimiento jurisdiccional.

NEGOCIACIÓN CONDICIONADA POR EL MARCO LEGISLATIVO DE LA CONVOCATORIA

CONFLICTO:

- La involucración de los diferentes socios
- La confianza entre los socios y el “bien hacer” de cada uno de ellos
- Falta de fluidez en las comunicaciones

5. CUESTIONES QUE LLEVAN A CONTROVERSIAS EN EL SENO DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA EN GENERAL

- El impago de las cantidades pactadas o retraso en el pago, de manera que el personal investigador no pueda dotarse de los recursos que requiere la ejecución del plan de trabajo del proyecto, impidiéndose por tanto el desarrollo normal del proyecto.

- Incumplimiento por parte de la empresa de la entrega del material necesario para el desarrollo de la investigación:

Ejemplo: Contrato con una empresa de un país de Europa del Este que no puso a disposición del investigador los medios necesarios para desarrollar el trabajo.

Ejemplo: Empresa que no envía en tiempo y forma componentes que tienen que suministrar para el desarrollo de la investigación.



- Incumplimiento por parte del profesorado de los tiempos pactados para entregar los informes o resultados (acumulación excesiva de tareas que impide el desarrollo del proyecto estipulado en el contrato); esta situación se procura solucionar con adendas que alarguen el plazo de ejecución del proyecto).

- Incumplimiento de condiciones contractuales.

Ejemplo: no respetar la confidencialidad pactada en el contrato.

- Problemas con algún miembro del equipo participante a quien no se ha incluido como participante en el contrato y posteriormente no puede certificarse su participación.

- Ausencia de regulación a través de adendas en contratos supuestamente finalizados, pero en los que se han seguido desarrollando tareas.

- La falta de colaboración de agentes externos necesarios para el desarrollo del trabajo.

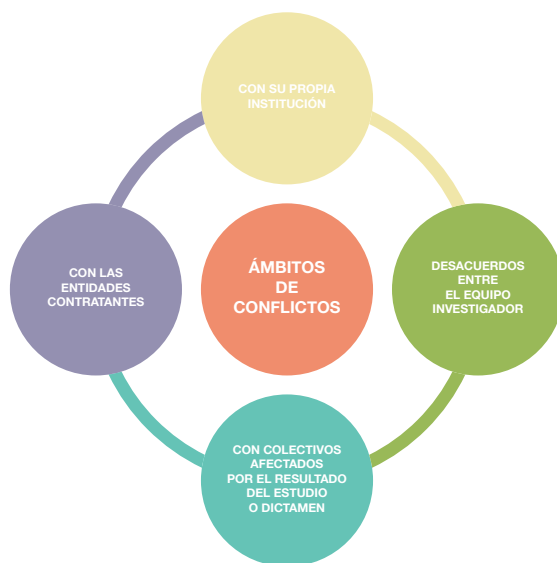
- Propiedad de los resultados generados y su explotación.

Los contratos de I+D suelen generar transferencia de propiedades intelectuales o industriales. El cómo se transfiere esta propiedad en una cuestión a la que se debe de prestar una gran atención.

Para determinar la propiedad de los resultados habrá que tener en cuenta:

- el tipo de conocimiento que se puede generar,
- los recursos y conocimiento aportados por las partes,
- así como, en su caso, la posible formalización de licencias.

En cuanto a la información propia, es imprescindible conocer los conocimientos previos *-know-how* o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial- que pueden estar implicados en el desarrollo del objeto, todo ello con la finalidad de proteger adecuadamente los intereses de la universidad.



Ámbito de conflictos en los contratos de transferencia. Fuente: M^a Dolores Blanco López.



Como vemos, pueden generarse conflictos dentro de la propia institución, entre las entidades contratantes, con los colectivos que puedan verse afectados por el resultado de las actuaciones que se llevan a cabo o incluso entre los miembros del equipo investigador.

Por ello, es importante tratar de evitar que se den estas situaciones e intentar proponer soluciones desde el principio. Veamos algunos de los aspectos a tener en cuenta para minimizar problemas.

5.1. POSIBLES SOLUCIONES

■ OBJETO DEL CONTRATO:

Es importante definir de forma clara el objeto del contrato pues es la base esencial del mismo. En el contrato de I+D el objeto lo constituye el Proyecto de Investigación, por ello es muy importante delimitarlo correctamente a través de una Memoria Técnica correcta que se adjuntará al contrato como Anexo y que formará parte integrante del mismo a todos los efectos, constituyendo el objeto del contrato.

Dicha memoria ha de especificar de manera clara, exhaustiva y concreta todas las cuestiones que se van a desarrollar para llegar a conseguir el objeto del contrato. Debe incluir:

- resumen
- objetivos científicos y tecnológicos e innovaciones tecnológicas del proyecto, especificando qué resultados se pretenden conseguir
- capacidad del consorcio, en su caso
- descripción técnica y plan de trabajo. La planificación y cronograma han de ser adecuados, tal que el proyecto se pueda llevar a cabo conforme a las normas de la institución en que se va a desarrollar.
- presupuesto del proyecto; debe ser un presupuesto realista para financiar adecuadamente las tareas a desarrollar (debe estar correctamente distribuido a lo largo del periodo de ejecución), facilitar la correcta ejecución del gasto y garantizar la liquidez en la fase de ejecución.
- se debe contemplar el reparto de la actividad en paquetes de trabajo indicando:
 - en el caso de proyectos en colaboración, en cuáles participa cada socio.
 - si derivan de ellos entregables necesarios para el inicio o desarrollo de otros paquetes de trabajo.
 - una distribución y reparto adecuados, de modo que no existan solapamientos que dificulten el trabajo y estén bien dimensionados en el tiempo.
 - cualquier aspecto que se considere relevante.



**MEMORIA TÉCNICA: desarrolla el objeto del contrato,
tiene que estar redactada con precisión**

Objeto del contrato.-

El objeto de este Contrato es la realización por parte del Departamento/Grupo/Instituto/Investigador(a) de de la Universidad del Proyecto de Investigación y Desarrollo “.....” para la Empresa y a solicitud de la misma.

■ CONDICIONES DE PAGO:

La aportación económica de la empresa ha de ser adecuada y suficiente para realizar el proyecto, de manera que cubra los gastos totales y reales que su desarrollo implica.

La cadencia de la facturación debe permitir al personal investigador poder disponer de fondos cuando los necesite, de manera que las condiciones de pago se deben ajustar muy bien a los tiempos y necesidades del proyecto.

IMPRESCINDIBLE FINANCIACIÓN FLUIDA

Importe y condiciones de pago

Como contraprestación para la realización del proyecto, la Empresa se compromete a abonar la cantidad de € (..... Euros) que la Universidad devengará con arreglo a los siguientes plazos:

- € (..... Euros) a la firma del contrato
- € (..... Euros) a (según entrega de trabajo)
- € (..... Euros) a la finalización del proyecto.

Estas cantidades deberán incrementarse con el correspondiente IVA. (en el caso que así sea)

La formación está exenta de IVA



■ CONFIDENCIALIDAD:

La confidencialidad es muy importante en este tipo de contratos. Hay que distinguir obligaciones de dos tipos:

- las que se establecen respecto de la información intercambiada y propiedad de las partes con carácter previo a la entrada en vigor del contrato

- las que se establecen respecto de los resultados que se obtengan del Proyecto (y que necesariamente tendrán que fijarse en función de lo pactado sobre su propiedad).

Respecto a la difusión de los resultados:

- para los investigadores la publicación de resultados es, normalmente, muy importante.

- a las empresas les interesa presentar avances de sus productos en congresos.

Es muy significativo que todas las partes sepan que es importante no desvelar cuestiones que puedan perjudicar a la otra parte o a ambas y, sobre todo, no desvelar información que pueda evitar proteger el resultado por falta de “novedad”, uno de los requisitos de la patentabilidad.

Las obligaciones de confidencialidad deben abarcar a ambas partes e implicarán restricciones en cuanto a la divulgación de la información. Dependiendo del proyecto, la confidencialidad será más o menos estricta.

Confidencialidad de la información.-

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones científicas o técnicas perteneciente a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el desarrollo del proyecto de I+D objeto de este contrato.

Esta obligación no será de aplicación cuando:

- *La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la información recibida.*
- *La información recibida sea o pase a ser de dominio público.*
- *La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su revelación.*
- *La información sea requerida judicialmente.*

Ambas partes se comprometen a que todo el personal participante en el Proyecto (no solo el responsable de la investigación) conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula.

Esta cláusula permanecerá en vigor durante un plazo de ... años, (Tiempo razonable, atendiendo a las circunstancias y características de los resultados del Proyecto) a partir de la firma del contrato).



■ JURISDICCIÓN Y NORMATIVA APLICABLE:

La autonomía de la voluntad permite a las partes contratantes determinar la jurisdicción competente en caso de conflicto, así como la normativa que resulte de aplicación para la interpretación del contrato.

Ambas partes pueden acordar resolver los conflictos a través de:

→ **jurisdicción** y competencia de los **tribunales ordinarios**, cuando el juez sea competente objetiva y funcionalmente.

→ el **arbitraje** en el que una tercera persona resuelve el conflicto de intereses en base a una potestad específica. Las partes deberán hacer constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral.

→ la **mediación**: opción a tener en cuenta.



IV. Las empresas de base tecnológica (EBT) universitarias: mediación y arbitraje

POR JESÚS OLAVARRÍA IGLESIA

** Jesús Olavarría Iglesia es Profesor Titular del Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont” de la UVEG.*

1. EBTS, SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO.

Recuerda el profesor Bercovitz (2012:42; 2014:148) como a principios de la década de los 80 del siglo XX “existía en la universidad el convencimiento generalizado de que la pureza de la investigación científica universitaria impedía que los frutos de la investigación se trasladarían a la empresa privada”. La idea que prevalecía, añadía, “era la de que el investigador universitario que contrataba con las empresas venía a ser considerado una especie de ‘traidor’ a la causa universitaria”. Una situación, decía, que no era exclusiva de España, sino que estaba muy difundida en el mundo universitario europeo.

Como señalaba Bercovitz, todavía a finales del XX “el investigador universitario que contrataba con las empresas venía a ser considerado una especie de ‘traidor’ a la causa universitaria”

En la doble función de la universidad humboldtiana –enseñanza e investigación–, esta última era considerada en aquellos años un elemento fundamental para progresar en el conocimiento que debía de transmitirse a través de la docencia en las clases, a través de publicaciones científicas o, todo lo más, a través de la entonces llamada “extensión universitaria”, sin que fuera admisible en este entorno ideológico y dogmático que los resultados de la investigación pudieran ser apropiados por alguien en particular para su explotación exclusiva.

Como señala Feliu Rey, “las Universidades venían desempeñando históricamente una importante labor como generadoras de conocimiento y productoras de resultados de investigación; sin embargo, su capacidad para transferir tecnología y, por tanto, proyectar los beneficios de la investigación y la docencia en el entorno social y económico era prácticamente ignorada”.



Cualquier observador atento a la realidad universitaria se puede dar cuenta fácilmente del drástico cambio producido en solo unos pocos decenios, desde los años ochenta del siglo pasado, en las relaciones entre investigación y sistema productivo o, si se prefiere, empresa.

Este significativo cambio ha supuesto encomendar a la universidad, junto a las tradicionales funciones de docencia e investigación, y especialmente unida a esta última, una tercera función, la tercera misión, la transferencia del conocimiento generado en su seno a la sociedad, y de manera especial a su entorno social y económico; para ello, entre otros objetivos, se le demanda a la institución académica asegurar la necesaria vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, esto es, las empresas.



Foto de Science in HD. Fuente: Unsplash.

Este cambio se produce y se impulsa, al menos en los países desarrollados, en un contexto de transformación del sistema productivo en que los sectores tradicionales dejan paso o se van transformando hacia la llamada sociedad o economía de la información y del conocimiento acelerada y retroalimentada por la revolución digital. Recuérdese que a finales de siglo XX surgió el concepto de la “economía basada en el conocimiento” (OCDE, 1996) que se va a convertir en el objetivo de la mayor parte de las políticas económicas de los países posindustrializados, como sucede en la Unión Europea con los compromisos basados en la cumbre de Lisboa del año 2000.

No conviene perder de vista que este nuevo instrumento, la transferencia del conocimiento desde las universidades y los centros de investigación, forma parte de un modelo, el de la Triple Hélice (TH) de las relaciones Universidad- Empresa- Administraciones públicas, que, con mayor o menor



intensidad, viene impregnando las políticas públicas en materia de investigación, innovación y desarrollo de los países posindustrializados y en algunos en vía de desarrollo (ejemplo, Brasil o la India) y, consiguientemente, impregnando también sus ordenamientos jurídicos.

En el modelo de la teoría de Leydesdorff y Etzkowitz, el crecimiento económico se describe (Vargas; 2012: 78) “como un sistema de tres componentes (Universidad, Empresa y Administración Pública) que son inestables, pues tienen intercambios dinámicos y se van desarrollando en espiral, creando conjuntamente riqueza con un proyecto común”. En este modelo “el papel de las universidades es estratégico en todo el proceso. Se requiere que las universidades desempeñen nuevas funciones y que se generen instituciones diferenciadas. La tercera función de la universidad en las economías y sociedades de conocimiento es contribuir al desarrollo económico y social local mediante innovaciones basadas en conocimientos”.

En este marco, la universidad, en los últimos decenios, y sucesivamente, ha podido recurrir, junto a los tradicionales sistemas de transmisión social del conocimiento, a nuevas y distintas vías de transferencia y explotación del conocimiento generado en su interior; fundamentalmente, primero a los contratos de investigación y/o asistencia técnica y a las licencias de derecho de propiedad industrial, y, algo más recientemente, también al fomento y/o participación en la creación de nuevas empresas que explotan los resultados de las investigaciones generados en su seno por su personal docente e investigador (PDI).

En la actualidad la promoción y, en su caso, participación de la universidad en empresas basadas en el conocimiento (EBC) generado en su seno por sus profesores investigadores, que usualmente son quienes toman la iniciativa empresarial, no sólo es algo normalizado, o al menos, no extraño, sino que, además, se ha convertido, como veremos, en una de las formas en que las universidades deben dar cumplimiento a la tercera función social que en la actualidad la sociedad les encomienda, junto con la enseñanza y la investigación: la transferencia del conocimiento.

Cada una de estas vías de transferencia, y entre ellas la creación de EBTs, “no han sido creadas de la nada, sino que cada una de ellas ha tenido una evolución más o menos dificultosa”. Su mayor o menor reconociendo la han obtenido finalmente gracias a las políticas adoptadas por los gobiernos permitiendo, fomentando o facilitando, en mayor o menor medida, a las universidades explotar comercialmente sus resultados de investigación mediante la concesión de licencias o la creación de EBTs.

En nuestro caso, sin duda estamos lejos todavía de la “tercera revolución académica en marcha ya en muchas universidades”, tal como anunciaron en el año 2000 Etzkowitz y Leydesdorff; esto es, “las universidades emprendedoras que asumen la creación de empresas o de nidos empresariales en sus laboratorios e instalaciones, dando lugar a un nuevo tipo de personal universitario y a un tipo nuevo de investigador: el científico-empresario”.

Pero aun estando lejos de esa tercera revolución académica, el tratamiento jurídico de la creación y desarrollo de EBTs por las universidades tiene en España una historia “corta pero intensa”. Comienza tímidamente a principios del siglo XXI con su reconocimiento y parece que se consolida en el tránsito entre el primer y segundo decenio del siglo actual, dando finalmente un resultado



calificado, con razón, como “una regulación confusa, dispersa y pendiente de varios desarrollos normativos” (Vargas: 2012: 78), sin perjuicio de reconocer, como tendremos ocasión de ver, el gran cambio producido.

2. SITUACIÓN ACTUAL DE EBTS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS

A pesar de las dificultades y obstáculos, no solo de índole jurídica sino también financieros, burocráticos, fiscales, etc., la existencia de estas empresas basadas en el conocimiento generado en las universidades es hoy en día en nuestro país una realidad incontestable y en términos históricos muy reciente.

En efecto, con anterioridad al año 2001 solo existían 18 *spin-off*, mientras en el periodo 2001-2005 se crearon 369. El aumento es más que significativo,

	<i>Spin-off</i> creadas
Anteriores a 2001	18
2001	39
2002	65
2003	87
2004	90
2005	88
Total 2001-2005	369

Tabla 1. Número de *spin-off* creadas en España en el periodo 2001-2005.
Fuente: Fundación Conocimiento y Desarrollo y RedOtri.



En el periodo 2006-2010, se crearon 612, participando las universidades españolas en el capital social de 146 de ellas.

	<i>Spin-off creadas</i>	<i>Spin-off participadas</i>
2006	143	44
2007	120	14
2008	100	22
2009	118	37
2010	131	29
Total 2006-2010	612	146

Tabla 2. Número de spin-off creadas en España y participadas por universidades en el periodo 2006-2010. Fuente: Fundación Conocimiento y Desarrollo y RedOtri.

En el periodo 2011-2015, se crearon 570, estando participadas 215. El año 2016 se crearon 95, participadas 33.

	<i>Spin-off creadas</i>	<i>Spin-off participadas</i>
2011	111	37
2012	109	41
2013	133	53
2014	104	35
2015	113	49
Total 2011-2015	570	215
2016	95	33

Tabla 3. Número de spin-off creadas en España y participadas por universidades en el periodo 2011-2015. Fuente: Fundación Conocimiento y Desarrollo y RedOtri.



A pesar de múltiples dificultades y obstáculos, la existencia de empresas basadas en el conocimiento generado en la universidades es hoy en día en nuestro país una realidad incontestable, aunque en términos históricos sea muy reciente

Lo que arroja hasta 2016 inclusive un universo de 1.674 *spin-off* universitarias¹. De las 1.274 creadas a partir de 2006, esto es en los últimos 14 años, 394 -menos de un tercio- están participadas por universidades. Por lo demás, el índice de sobrevivencia se centraba en el año 2010 en un 89/90%, lo que da un alto porcentaje de éxito.

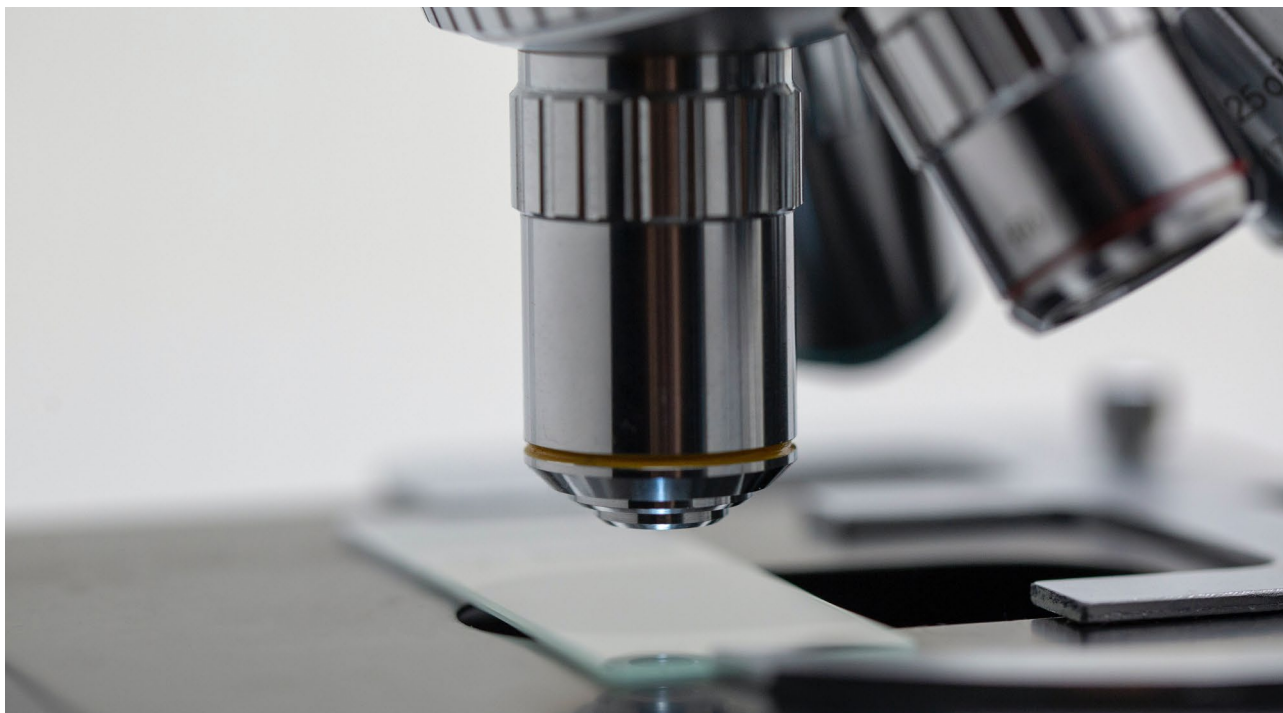


Foto de Michael Longmire. Fuente: Unsplash.

Se detectan, sin embargo, síntomas de alguna manera preocupantes en este ámbito. Y así, a pesar de esta importante realidad de las EBTs o *spin-off* universitarias, los análisis más recientes aprecian² en la última década 2007-2016 una tendencia no creciente en la creación de este tipo de empresas. Si bien hasta el momento se mantenían generalmente en cifras superiores o cercanas a

1. Los datos reflejados en las tablas anteriores y en el texto han sido obtenidos de:

* Fundación Conocimiento y Desarrollo, Informe CYD 2017, págs. 106, 169 [Disponible <https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2017/> f.c. 01042019]

* RedOtri, Informes Encuestas ITC 2005 a 2016 [Disponibles en <http://www.redotriuniversidades.net/index.php/informa-encuesta> f.c. 01042019]

2. Fundación Conocimiento y Desarrollo, Informe CYD 2017, págs. 106, 169 [Disponible en <https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2017/> f.c. 01042019]



las 100 anuales, se detecta en este último periodo³ un “descenso de la creación de las empresas iniciado en el 2013”, y destacan “que las empresas participadas por la universidad han bajado hasta el 35% (frente al 43% en 2015), lo que, según dichos análisis, cuestiona el modelo de levantamiento de incompatibilidad inicialmente previsto” en la legislación universitaria desde 2007 “con el propósito de estimular este instrumento de transferencia de conocimiento”. Resaltan también, dichos análisis, que los valores tan bajos en las operaciones de ampliación de capital - las empresas que lo han realizado en 2016 suponen un 9,8% del parque de empresas de los últimos 5 años - “ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la capacidad de gestión de estas empresas y de incrementar la financiación destinada a la investigación, evaluación y desarrollo de un concepto inicial de negocio (capital semilla)”.

A la vista de estos y de otros indicadores sobre la transferencia del conocimiento por parte de las universidades, se ha llamado la atención sobre su estancamiento, cuando no retroceso. En efecto, Conesa Cegarra, quien es desde hace muchos años responsable de la transferencia de la Universidad Politécnica de València, una de nuestras universidades punteras en este ámbito, nos describe (2017: 174-176)⁴ una situación que le hace concluir que *“la sensación, para algunos, es que, en España, la alabada “tercera misión” se ha quedado en “tercera división”* (la cursiva es nuestra).

Y añade que, según lo que nos dicen la mayor parte de los indicadores, *“al menos para el sector universitario, la interacción con empresas sigue sin superar el bache de la crisis, las patentes no generan retornos y las pocas spin-off que se crean no crecen como cabría esperar”*⁵ (la cursiva es nuestra).

Estamos ante empresas que sí bien pueden llegar a tener altas tasas de crecimiento y rentabilidad, presentan, como se ha dicho (AVILA DE LA TORRE: 2018:618), al mismo tiempo altos grados de incertidumbre. Y ello se debe, entre otras razones, al llamado riesgo tecnológico y a la intangibilidad de sus ventajas competitivas, con unas características económicas – exigencias de largos ciclos de inversión, ausencia de liquidez a corto y medio plazo y flujos de caja no constantes – que frecuentemente dificultan su financiación por los cauces tradicionales.

Un contexto jurídico favorable, suficiente y estable que origine la menor inseguridad jurídica posible es, sin duda, aunque no sólo, un factor necesario, aunque no suficiente por sí solo, para la consolidación y desarrollo de este instrumento de transferencia del conocimiento especialmente importante para la universidad, la sociedad y su sistema productivo.

3. RedOtri, Informes Encuestas ITC 2016, pág. 18 [Disponible en <http://www.redotriuniversidades.net/index.php/informa-encuesta f.c. 01042019>]

4. Conesa Cegarra, Fernando, “Tercera misión o tercera división”, en Fundación Conocimiento y Desarrollo, Informe CYD 2017, págs. 174-176. [Disponible <https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2017/ f.c. 01042019>]

5. “Hace tan solo 10 años vivimos una cierta “cresta de la ola” en el ámbito de la transferencia de conocimiento. El discurso, las políticas, las iniciativas, los recursos económicos, los indicadores. Todo parecía empujar. No podíamos imaginar, entonces, que, una década más tarde, habríamos retrocedido tanto. No en el discurso, para el que la transferencia se mantiene (...). Pero sí en las realidades, al menos para el sector universitario (...)”



Sin embargo, uno de los obstáculos o barreras que, entre otros, nunca falta cuando se manifiestan las dificultades para la creación, consolidación y desarrollo de las EBTs universitarias es su deficiente tratamiento jurídico en el ordenamiento jurídico en general, y en la legislación universitaria en particular.

3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LAS EBTs UNIVERSITARIAS

Sin desconocer los problemas terminológicos y conceptuales, en este trabajo utilizaremos las expresiones EBTs universitarias y *spin-off* académicas - e incluso otras expresiones similares - para acotar una realidad empresarial peculiar, especialmente importante para una economía del conocimiento. Como nos dice Vargas Vasserot (2012: 521), se trata de “aquellas empresas creadas o participadas por profesores, investigadores o por la propia Universidad con el fin de explotar nuevos productos o servicios a partir de resultados de la investigación científica y tecnológica y cuyo objeto social tiene como base el conocimiento, la tecnología o la innovación generada por la propia actividad investigadora universitaria que se transfiere a la empresa creada”. O como dice Feliu Rey (2011:4), se trata de empresas “creadas para desarrollar y comercializar el resultado de una investigación científico-tecnológica desarrollada en una institución académica, siendo promovida, principalmente, por su personal, y que suele estar participada, directa o indirectamente, por la institución académica”.

La principal característica diferenciadora de las EBTs universitarias sería, por tanto, que los resultados de la investigación que van a ser explotados tienen su origen en el seno de la universidad, sin que la participación de la institución académica o de su profesorado investigador en el capital social de las EBTs, no por frecuente, sea un elemento esencial para definirla (FELIU REY: 2011:4).

En otras palabras, entendemos por EBTs, *spin-off* o Empresas Basadas en el Conocimiento (EBC) universitarias, aquellas empresas creadas con el fin y objeto de explotar los resultados -nuevos productos o servicios- de la investigación científica y tecnológica generados por la actividad investigadora en la propia universidad y que se transfieren por la universidad, titular original generalmente de dichos resultados, a la empresa mediante distintas vías, combinables entre sí, como son la participación en el capital y/o las licencias de transferencia y/o mediante la celebración de contratos de investigación o asistencia técnica del PDI.

Es usual, aunque no esencial para que pueda existir una EBT universitaria, que estas empresas sean creadas o participadas por profesores investigadores -normalmente, aunque no sólo, los mismos que han generado los resultados de la investigación que se transfiere-, o por la propia universidad o por ambos, y en las que también pueden y suelen participar socios externos -capital amigo (círculo familiar y de conocidos), capital semilla, capital riesgo- bien desde el inicio del proceso de creación o bien incorporándose en un momento posterior.



Ahora bien, es necesario inmediatamente remarcar que como señala Morillas Jarrillo (2010), “la primera de las notas destacables de las EBTs/*Spin-offs* universitarias es su falta de homogeneidad, debida a que no hay un marco legal definido y único”, siguiendo sin estar armonizados “los criterios que siguen las universidades para que una empresa creada en su ámbito tenga la consideración de EBT/*Spin-off*”.

De tal forma que nos podríamos encontrar con EBTs creadas a partir de los resultados de la investigación generados en la universidad con características diversas que podríamos agrupar, fundamentalmente, en cuatro situaciones:

- 1) La constitución *ex novo* de EBTs con participación de profesores universitarios y de la universidad en el capital de las mismas, con o sin capital externo (socios externos).
- 2) La constitución *ex novo* de EBTs por los profesores universitarios con o sin capital externo (socios externos), pero sin que la universidad participe en ellas.
- 3) El reconocimiento de la condición de EBTs a sociedades ya constituidas por profesores universitarios con o sin capital externo (socios externos), con toma o no de participación en el capital social por parte de la Universidad.
- 4) Constitución de EBTs por la universidad⁶, sin participación en el capital social de profesores investigadores, con participación o no de socios externos.

Siendo estos los supuestos de EBTs que nos podemos encontrar, otra cosa será que las medidas jurídicas previstas por nuestra actual legislación universitaria para facilitar la constitución de EBTs universitarias se puedan aplicar a todos ellos, y cuando lo sea, si les es aplicable todas o solo alguna o algunas de dichas medidas.

Finalmente conviene advertir que las EBTs universitarias no agotan el entorno empresarial universitario. Encontramos también empresas creadas por estudiantes con apoyo de la universidad, empresas externas cuya vinculación con la universidad es su instalación en un parque científico universitario que le presta diversos servicios y empresas a través de las que la universidad externaliza algunos servicios.

6. Una quinta situación, aunque dudosa ya que no se genera a partir de resultados de la investigación de la propia universidad, serían EBTs en las que el PDI universitario prestase servicios relativos a tareas de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico, transferencia o difusión del conocimiento relacionadas con la actividad que viniera realizando en la Universidad pública y con las que esta, la Universidad, mantenga una vinculación jurídica a través de cualquier instrumento válido en derecho que permita dejar constancia de la vinculación existente, relacionada con los trabajos que el personal investigador vaya a desarrollar, vinculación que no necesariamente pasa por la participación en el capital, sino también por otros tipos de vinculación jurídico como pueden ser contratos de investigación y/o asistencia técnica o contratos de transferencia de tecnología



4. LA HABILITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PARA CREAR EBTS

Las EBTS universitarias encuentran el núcleo básico de su vigente régimen jurídico, por lo que se refiere al ordenamiento público universitario, en la [LOU de 2001⁷ reformada en 2007⁸](#), en la [LES 2011⁹](#), en la [LCTI 2011¹⁰](#) y en la [LISPA 1984¹¹](#); en un conjunto de normas que, si bien suponen, respecto de épocas anteriores, un cambio radical y positivo en el reconocimiento y apoyo a la transferencia del conocimiento y a la creación de EBTS en particular, sin embargo, su integración y consiguiente interpretación y coordinación no siempre es clara¹². Y esta falta de claridad no se ha solucionado con el desarrollo reglamentario previsto en las propias normas, por la sencilla razón de que después de tantos años – más de 10 años – ese desarrollo reglamentario no se ha producido. La dificultad de integración normativa y falta de desarrollo hacen, en algunos casos, especialmente insegura y lenta la aplicación de la norma y, consecuentemente, dificultan o frenan la posibilidad prevista de creación de empresas basadas en el conocimiento por parte de las universidades y/o su PDI.

Conviene, no obstante, dejar fuera de toda duda la apuesta, al menos en sus pronunciamientos programáticos, de la legislación universitaria española por la transferencia del conocimiento en general y la creación de EBTS en particular.

4.1. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y LAS EBTS COMO INSTRUMENTO DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL SISTEMA PRODUCTIVO.

a) Investigación, transferencia y vinculación de la universidad con el sistema productivo.

En efecto, la LOU, en su art. 1. 1 c), ya en su redacción original de 2001, hoy vigente, establece como tercera función de la Universidad al servicio de la Sociedad “la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico”, para más adelante y, consecuentemente, declarar (art. 39.1 LOU en su redacción de 2007) que la investigación científica, por “su papel clave en la generación de conocimiento” y por “su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico”, “constituye una función esencial de la universidad” en tanto que es, además de “fundamento esencial de la docencia”, “una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad”. Y, por ello, “la universidad tiene, como uno sus objetivos esenciales, la transferencia de conocimiento a la sociedad” (art. 39.3 LOU redacción de 2007).

7. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

8. Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

9. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

10. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

11. Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administrativas Públicas

12. Sobre la evolución de nuestra legislación universitarias sobre EBTS, véase mi trabajo “Las empresas de base tecnológica universitarias: el marco jurídico universitario, ¿fomento u obstáculo a su creación y desarrollo?” Revista Española de Capital Riesgo N.º 2/2019, págs. 27 y ss.



Que la parte (Título VII) de la LOU dedicada a esta función esencial de la universidad pase de denominarse simplemente 'De la investigación en la universidad', en su redacción de 2001, a hacerlo, tras la reforma de 2007, 'De la investigación en la universidad y de la transferencia del conocimiento', pone de manifiesto que ésta, la transferencia de conocimiento, pasa a ocupar, en el primer decenio del siglo XXI, un papel clave en la configuración de la universidad española en el ordenamiento jurídico, posiblemente plasmando un progresivo cambio de mentalidad, tanto en la sociedad como en particular en los ámbitos de la universidad y de la empresa, iniciado unos pocos decenios antes.



Foto de Science in HD. Fuente: Unsplash.

Tanto es así que, por una parte, establece como deber de las universidades no sólo desarrollar una investigación de calidad, sino también “una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología” (art. 41.1 redacción 2007). Y ello con el objetivo, entre otros, dice la LOU, “de contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las empresas”. Y, por otra parte, declara contundentemente (art. 41.3 LOU introducido por la reforma del 2007) que “la transferencia del conocimiento es una función de las universidades”, ordenándoles “facilitar”, mediante la determinación y establecimiento de los medios e instrumentos necesarios, la prestación de este servicio por parte del PDI, servicio al que califica, nada más y nada menos, que de “servicio social”.

Así, entre las finalidades que debe perseguir el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito universitario, la LOU marca “la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo”, una relación que se considera como “vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas” (art. 41. 2.g), primer inciso, en redacción de 2007 prácticamente idéntica a la de 2001).



Por lo demás, la realización de la actividad de transferencia del conocimiento por parte del PDI – prestación de servicio social de transferencia - dará derecho al PDI, añade la norma, “a la evaluación de sus resultados y al reconocimiento de los méritos alcanzados, como criterio relevante para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional” (art. 41.3 LOU). Esto es, se establece, por primera vez, el reconocimiento curricular de la transferencia de conocimiento, reconocimiento en el que va a insistir la LCTI en su art. 25.5. si bien solo muy recientemente se ha puesto en marcha el llamado sexenio tecnológico.

Tanto la LES como la LCTI de 2011 reiteran – y en tal sentido, como ya hemos indicado, no añaden gran cosa –, entre los objetivos a los de que debe atender el sistema universitario, a la transferencia del conocimiento “en todas las ramas del saber” (art. 60 c) LES), considerando la transferencia de los resultados de la investigación como uno de los elementos esenciales para el cambio del sistema productivo (Exp de Motivos LCTI). Consecuentemente, entre otros aspectos, encomienda a las universidades a potenciar y fomentar, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector productivo, la valorización, la protección y la transferencia del conocimiento con objeto de que los resultados de la investigación sean transferidos a la sociedad para la mejora del bienestar y la competitividad (art. 64.1 LES y art. 35.1 LCTI)

b) Las EBTs como instrumento de la vinculación universidad-sistema productivo.

Entre los instrumentos para alcanzar la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas, la LOU, desde su redacción originaria del 2001, en una norma que permanece inalterada desde entonces (art. 41.2.g), segundo inciso), indica que “dicha vinculación podrá, en su caso, llevarse a cabo a través de la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria”, añadiendo que “en la actividades de estas EBTs, podrá participar el personal docente e investigador de las universidades conforme al régimen previsto en el artículo 83”. Por su parte, el apartado 3 del mismo art. 41, introducido por la reforma de 2007, insiste en que “las universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83”, añadiendo que, a tal efecto, promoverá, entre otras medidas, la movilidad del personal docente e investigador. En definitiva, la habilitación a las Universidades para crear EBTs es clara.

La norma exige que la “creación” de la EBTs lo sea “a partir de la actividad universitaria”, lo que parece apuntar a que la actividad, al menos inicial, de la EBT esté basada, directa o indirectamente, en los resultados de la actividad investigadora de la propia universidad y, en todo caso, supone la necesidad de articular algún tipo de transferencia de conocimiento de la universidad a la EBT.

Lo que puede suscitar alguna duda es si la expresión “creación de empresas de base tecnológica” del art. 41.2.g), implica necesariamente la participación de la universidad en el capital social en el momento constitutivo de las EBTs, o abarca, haciendo una interpretación extensiva, también la creación de EBTs, en cuyo capital no participa la institución académica, pudiendo hacerlo o no profesores investigadores, y en las que la universidad “participa en su creación” mediante medidas



de fomento o de ayuda y/o mediante vínculos jurídicos diferentes de la participación en el capital, como pueden ser los contratos de transferencia de los resultados de la investigación y los contratos de investigación o asistencia técnica del art. 83 LOU.

En la actividad de estas EBTs, añade finalmente el art. 41.2.g), segundo inciso, “podrá participar el personal docente e investigador de las universidades conforme al régimen previsto en el artículo 83”; esto es, el PDI de las universidades podrá participar en las EBTs a través de los contratos de investigación y asistencia técnica, contemplados en el art. 83 LOU en su redacción original, y, tras su reforma de 2007, también (art. 83.3) de la excedencia temporal, de hasta cinco años y con derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad, para la incorporación a estas empresas del profesorado investigador (funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la universidad) exigiéndose: a) que la EBT sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, y b) que dicho profesor/a investigador/a fundamente su participación en los citados proyectos.



Foto de Science in HD. Fuente: Unsplash.

Aunque el art. 41.2.g parece limitar la participación del personal docente investigador en las EBTs creadas a partir de la actividad universitaria a los cauces del art. 83 LOU (contratos de investigación y/o de asistencia técnica), el profesor investigador también puede, y de hecho es frecuente, participar en el capital social y/o en la administración de las EBTs, combinando o no esta participación con las otras formas de vinculación /participación ya indicadas. En una norma especialmente importante en esta materia que se ha quedado escondida en la Disp. Adicional 24ª de la Ley de



modificación de 2007 de la LOU de 2001, se posibilita, en determinados supuestos, levantando así las correspondientes incompatibilidades fijadas en la LIPSAP, que el profesor investigador compatibilice su trabajo, su dedicación, en la universidad con el acceso a los órganos de administración de las EBTs y/o con una participación en el capital social superior al umbral de 10% del capital social de las EBTs en que concurran determinadas circunstancias.

La posibilidad expresa de creación de EBTs contenida en el art. 41.2.g LOU encuentra también acomodo en la habilitación general contenida en su art. 84.I para que las universidades, “por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, y con la aprobación del Consejo Social”, puedan “crear empresas, fundaciones u otras personas jurídicas [...] para la promoción y desarrollo de sus fines”, “de acuerdo con la legislación general aplicable”.

Esta habilitación general viene acompañada en la LOU desde su redacción originaria de dos cautelas:

- a) cualquier aportación, sea a capital social o dotación fundacional o no, a las EBTs creadas por las universidades que se realicen con cargo a los presupuestos de la institución académica, quedarán sometidas a la normativa vigente en esta materia (Art. 84 II LOU redacción de 2007) y
- b) La EBTs, en cuyo capital o fondo patrimonial equivalente tengan participación mayoritaria las universidades, quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento que las propias universidades (art. 84 III LPU redacción de 2001).

Pero, además, de estas dos cautelas, la LOU, tras su reforma en 2011 por la LCTI, añade (segundo inciso art. 84 I) que, a la creación de empresas, fundaciones u otras personas jurídicas por la universidad para la promoción y desarrollo de sus fines, incluidas por tanto las EBTs, les “será de aplicación lo dispuesto en la [Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible](#), así como en la [Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación](#)” (LES y LCTI 2011).

Y la propia LCTI que introduce este segundo inciso, se remite a lo dispuesto en la LES respecto a la participación en sociedades mercantiles como instrumento de la cooperación con el sector privado de los agentes públicos de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (art. 3. 1 y 4 de la LCTI), entre ellos las universidades, refiriéndose expresamente a la participación en sociedades mercantiles “en los términos previstos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible” (art. 33.1.c) LCTI).

La LES 2011, entre las medidas de impulso a la actividad investigadora y a la innovación, y muy especialmente a su vinculación con la actividad empresarial, señala en su art. 56 la posibilidad de las universidades y de otros agentes del Sistema Español de Ciencia de “participar en el capital social de sociedades mercantiles”, acotando cual tiene que ser su objeto social. En efecto, el art. 56 LES - bajo el título *Cooperación con el sector privado a través de la participación en empresas innovadoras de base tecnológica, en una sección dedicada a la transferencia de los resultados de la investigación* - indica que la universidades “podrán participar en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto social sea la realización de alguna” de las actividades que expresamente menciona, todas ellas relacionadas con la investigación y conocimientos generados en ellos.



De forma más específica, en la sección de la LES dedicada a la *“Formación, investigación y transferencia de resultados en el sistema universitario”*, reitera, art. 64.2, que *“la colaboración entre las universidades y el sector productivo podrá articularse mediante cualquier instrumento admitido por el ordenamiento jurídico”* y, en particular, entre otras modalidades, la constitución de EBTs, a las que sin argumentos de peso en la Ley, denomina empresas innovadoras de base tecnológica (terminología que no ha cuajado). E indica ya de una manera expresa en su art. 64.3 que las universidades podrán promover la creación de EBTs *“abiertas a la participación en su capital societario de uno o varios de sus investigadores, al objeto de realizar la explotación económica de resultados de investigación y desarrollo obtenidos por éstos”*, exigiendo que dichas EBTs reúnan las características previstas en el artículo 56 de esta Ley”, esto es, que tengan como objeto social alguna de las actividades en él mencionadas, objeto social en el que nos detendremos en el siguiente apartado.

Por su parte, la LCTI incide en la creación de EBTs por parte de las universidades y otros centros de investigación como una medida para la valorización y transferencia de los *“conocimientos, capacidades y tecnología”* en ellos generados (arts. 33.1. a) y c) y 35.2), indicando de forma particularizada, como uno de los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico para el fomento de la cooperación de los centros de investigación, y entre ellos las universidades, con el sector privado, *“la participación en sociedades mercantiles [...] en los términos previstos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible”* (art. 33.1.c) LCTI).

Pero es en las medidas concretas encaminadas a facilitar la creación y desarrollo de las EBTs donde la LCTI 2011 destaca, volviendo a regular medidas ya existentes -excedencia temporal e incompatibilidades relativa a límites capital social y acceso a la administración- e introduciendo una nueva medida: el contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada en la EBT.

Se trata, por un lado, de medidas tendentes a facilitar la movilidad entre la universidad y la empresa por parte del profesor-investigador (vuelve a regular la excedencia temporal ya regulada en el art. 83 LOU, e introduce, para compatibilizar el trabajo en la universidad y la empresa, la posibilidad de un contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada, sin modificación de la jornada ni el horario del puesto de trabajo inicial del PDI.), y, por otro lado, de medidas que inciden en el régimen de incompatibilidades del PDI universitario, volviéndose a regular, y también a ampliar, la exención parcial del régimen de incompatibilidades ya regulada anteriormente en la Disp. Ad. 24ª Ley de reforma de la LOU de 2007¹³.

De los párrafos anteriores se deduce que, al día de hoy, y al menos desde la LOU de 2001, no existe la más mínima duda sobre la posibilidad – la habilitación - que tienen las universidades de fomentar, apoyar, crear o participar en la constitución de EBTs universitarias.

La reforma de la LOU de 2007 no solo confirmó esta habilitación, sino que amplió los cauces de participación en las EBTs del profesor investigador, la excedencia temporal hasta cinco años, y la posibilidad de levantamiento de las incompatibilidades para superar los límites a la participación en el capital social y/o en el acceso a la administración de la EBT.

13. Sobre las citadas medidas, véase mi trabajo *“Las empresas de base tecnológica universitarias: el marco jurídico universitario, ¿fomento u obstáculo a su creación y desarrollo?”* (2019) Revista Española de Capital Riesgo N.º 2, p.p.45 y ss.



De lo dicho en los párrafos anteriores también se desprende que ni la LES ni la LCTI añaden mucho más a lo que ya se podía hacer con la LOU tras su reforma de 2007, sin perjuicio de resaltar la nueva regulación, más amplia, de la excedencia temporal y del levantamiento de las incompatibilidades relativas al capital social y al acceso a las administraciones de las EBTs, y la introducción de una nueva medida de movilidad como es el contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada en la EBT compatible con el trabajo en la universidad.

Sin embargo, la LES y la LCTI inciden en tres cuestiones de especial relevancia para la creación y desarrollo de las EBTs. Por una parte, la referencia a las “sociedades mercantiles” como forma jurídica de empresa que deben adoptar las EBTs y la delimitación de su objeto social (art. 56 LES)¹⁴. Y por otra, la aplicación del “derecho privado” a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora -derechos de propiedad industrial e intelectual que correspondan a las universidades (art. 55 LES y 36 II LCTI)-, y a determinados contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación suscritos por las universidades, entre ellos, los “contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades” (art. 36 I LCTI). De esta última cuestión nos ocupamos en el apartado siguiente.



Foto de John Schnobrich. Fuente: Unsplash.

14. Sobre estas dos cuestiones, véase mi trabajo, “Las empresas de base tecnológica universitarias: el marco jurídico universitario, ¿fomento u obstáculo a su creación y desarrollo?” Revista Española de Capital Riesgo N.º 2/2019, págs. 38 y ss.



4.2. APLICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO A LAS EBTS UNIVERSITARIAS Y EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

Se preocupan tanto la LES como la LCTI de una cuestión especialmente relevante para el proceso de creación y desarrollo de las EBTS universitarias como es el régimen jurídico aplicable tanto al contrato de constitución de la sociedad titular de la EBT, como a los contratos a través de los que se transfieren los resultados de la investigación y del conocimiento generados en la universidad.

La LES y la LCTI explicitan la aplicación del “derecho privado” a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora -derechos de propiedad industrial e intelectual que correspondan a las universidades (art. 55.II LES y 36 II LCTI)-, y a determinados contratos que cita relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación suscritos por las universidades, entre ellos, los “contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades” (art. 36 I LCTI).

Pero el art. 55 LES de marzo de 2011, además de declarar la aplicación del “derecho privado” a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora (art. 55.II LES y 36 II LCTI), requiere para dicha transmisión “la previa declaración [...] por el órgano competente de la universidad de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público” (art. 55.1 LES). Además, permite la adjudicación directa como medio de transmisión por parte de la universidad de sus derechos de propiedad industrial e intelectual en la práctica generalidad de los casos (art. 55.3 g) y h) y 4 LES) y ordena que, en todo caso, la transmisión de los derechos sobre estos resultados se hará con una contraprestación que corresponda a su valor de mercado (art. 55.5 LES), exigiendo, además, que “cuando se transfiera la titularidad del derecho a una entidad privada,” deberá preverse, en la forma que reglamentariamente se determine, la inclusión en el contrato de cláusulas de mejor fortuna” (art. 55.6 LE).

Como se puede observar, el contenido del art. 55 LES, como se ha dicho (Estupiñan Cáceres: 2012:235), va más allá de su título, pues además de establecer la aplicación del derecho privado a los citados contratos de transmisión de los derechos, “se ocupa del procedimiento o procedimientos, así como los requisitos que resultan imprescindibles para que la universidad pueda realizar estas transmisiones”.

Apenas tres meses después, junio de 2011, la LCTI, en su artículo 36, vuelve a tratar, al menos en su último párrafo, de parte de la materia contenida ya en el art. 55 LES de marzo, estableciendo que “la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual” – literalmente el mismo supuesto hecho que el del art. 55.2 LE - , “se regirá sobre el derecho privado” – exactamente la misma consecuencia jurídica que el art. 55.2 LES - La diferencia es que el artículo 55.2 establece que dichas transmisiones se regirán por el derecho privado “en los términos previstos por esta Ley y las disposiciones reguladoras y estatutos de las entidades a que se refiere el artículo 53 -entre ellas las universidades-, aplicándose los principios de la legislación del patrimonio de las Administra-



ciones Públicas “para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse”. Sin embargo, el art. 36 dice que dichas transmisiones se regirán por el derecho privado, añadiendo un sorprendente “conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma”.

La falta de coordinación entre la LES y la LCTI es una vez más manifiesta, a pesar de que se distancian en apenas tres meses. Ni el último párrafo del art. 36 LCTI hace la menor mención al art. 55 LES, ni lo deroga. Es más, la LCTI (Disp. Ad. 3ª) modifica la LOU para añadir en su artículo 80 un apartado 5 que, además de declarar que forman parte del patrimonio de la universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la universidad de las funciones que les son propias, añade que “la administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, cuando “lo cierto -dice Estupiñán (2012: 249)- es que no es la LCTI la que contiene los procedimientos de transmisión de tales derechos, sino concretamente la LES, pues no cabe ignorar que la transmisión forma parte de la administración o gestión de tales derechos”.

Hay, por tanto, una falta absoluta de coordinación, pues si bien es loable que se establezca el régimen jurídico relativo a la transmisión de estos derechos, “no es en cambio de recibo” que la LOU y la LCTI “ignoren por completo la LES cuando gran parte de esta materia se encuentra regulada” en ella. Detectamos una “dualidad normativa”, “yuxtaposición de regulaciones sobre la misma cuestión” que “puede generar y ya genera problemas de interpretación y aplicación”, según ESTUPIÑAN (2012:234).

La diferencia entre el art. 36 de la LCTI es que el Derecho privado aplicable a la transmisión de los derechos de que tratamos lo es “conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma”, y según el art. 55.2 de la LES es aplicable el Derecho privado “en los términos previstos por esta Ley y las disposiciones reguladoras y estatutos de las entidades a que se refiere el artículo 53 [entre ella las Universidades], aplicándose los principios de la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse”.

La imposibilidad o dificultad de encontrar una explicación razonable al añadido al último párrafo del art. 36 LCTI, lleva a Estupiñán a afirmar que “lo único cierto por ahora es que en materia de procedimientos para la transferencia de los derechos de propiedad industrial e intelectual que estamos tratando, debemos acudir a la normativa contenida en la LES, pues de forma expresa ésta recoge los aplicables a tales efectos para universidades públicas”

Quiere esto decir que la transmisión de estos derechos en nuestro derecho vigente requiere:

- a) “la previa declaración [...] por el órgano competente de la universidad de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público” (art. 55.1 LES)
- b) que, en todo caso, la transmisión de los derechos sobre estos resultados se hará con una contraprestación que corresponda a su valor de mercado (art. 55.5 LES), debiéndose prever “la inclusión en el contrato de cláusulas de mejor fortuna [...] cuando se transfiera la titularidad del derecho a una entidad privada” (art. 55.6 LES).



La transmisión de estos derechos se regirá por el derecho privado, pero el art. 55.2 LES establece que, para resolver las lagunas y las dudas que puedan presentarse, se aplicará, no la normativa privada, sino los “principios de la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas”; esto es, Derecho administrativo, y es el art. 52.3 y 4 que regula el procedimiento de adjudicación por la administración de estos derechos. Esto nos coloca ante lo que las administrativas denominan “actos separables”, de tal forma que, los actos relativos a la celebración del contrato en sí y su clausulado se rigen por el derecho privado (y su característica libertad de pactos a que se refiere el art. 36 LCTI), mientras que los actos de preparación y adjudicación por parte de la administración, en nuestro caso la universidad, para conformar su voluntad para dar su consentimiento al contrato, se regirá por el Derecho administrativo. La universidad, por su naturaleza jurídico-pública, debe seguir un determinado procedimiento para llevar a cabo estos actos de preparación y adjudicación como cauce para la manifestación de la voluntad de la administración, en nuestro caso de la universidad y como garantía para la ciudadanía y para los intereses públicos (ESTUPIÑAN: 2012: 238,249) .

Es precisamente respecto a esta fase de conformación de la voluntad de la universidad para la transmisión de éstos derechos donde, como acabamos de indicar, también incide la LES en el art. 55. 3 y 4 y del que se deduce, a la vista de las letras g) y h) del art. 55.3 LES, que para la transmisión de los derechos de los que tratamos la universidad deberá seguir el procedimiento de adjudicación directa en prácticamente todos los casos¹⁵.

Sin embargo, el art. 55 no menciona¹⁶ expresamente, entre los supuestos en los que la universidad puede acudir a la adjudicación directa, la transmisión de estos derechos mediante la constitución o participación en empresas de base tecnológica, a la que la universidad aporta tales derechos. Se plantea así la duda del procedimiento a seguir cuando la transmisión de estos derechos sea parte de otro contrato.

Esta duda parece resolverse en la LCTI, en la que el primer párrafo del art. 36 declara que los contratos que cita - relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación- se regirán por “el derecho privado aplicable con carácter general con sujeción al principio de libertad de pactos”, y, añade que “podrán ser adjudicados de forma directa”, citando en primer lugar los “a) contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades”, a los que siguen (b) “los contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación; y c) los “contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación”.

15. Son los supuestos de la letra g) art 55.3 LES (“cuando por las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa”) y de la letra h) (“cuando resulte procedente por la naturaleza y características del derecho o de la transmisión, según la normativa vigente, como en los casos de las licencias de pleno derecho o de las licencias obligatorias”), , en los que, dada la generosidad y amplitud con que están redactados, se encuadrarán en la mayor parte de los casos la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora.

16. Señala Estupiñan (Estupiñan Cáceres, Rosalía, “Procedimiento para la transmisión a terceros ...”, ob.cit., págs.243), que, sin embargo, tal situación podría incluirse en el apartado g) del art. 55 LES, en concreto cuando alude a la “singularidad de la operación”.



Quiere esto decir que la universidad, independientemente de cual sea su contenido concreto, tiene siempre a su disposición la adjudicación directa como procedimiento a seguir en los contratos que menciona. Ahora bien, cuando los contratos del art. 36 LCTI sean instrumento total o parcialmente para la transmisión de derechos de propiedad industrial e intelectual, como es usual en el caso de la creación de una EBT, la universidad podrá adjudicar de forma directa dicho contrato (arts. 55.3 y 4 LES y 36 LCTI), cumpliendo eso sí con la declaración previa de que el derecho a transmitir no es necesario para una mejor protección del interés público, y, respecto del contenido del contrato, que la contraprestación por la transmisión corresponda a su valor de mercado y que incluya, en su caso, cláusulas de mejor fortuna (art. 55.1 y 6 LES).



Foto de Scott Graham. Fuente: Unsplash.

Es conveniente terminar este apartado volviendo sobre la aplicación a los contratos suscritos con ocasión de la constitución o participación de la universidad a las EBTs universitarias. Regidos, como sabemos, por el derecho privado y su característica libertad de pactos, en aplicación de la doctrina de los actos separables, deben diferenciarse, las fases de preparación y adjudicación del contrato que se regirán por el Derecho administrativo, y la ejecución y extinción que se regirán por las normas de derecho privado.



Los actos de preparación y adjudicación del contrato “se separan del contrato porque lo preceden. Son los que se producen en el proceso de formación de la voluntad de la Administración pública contratante. De este modo, en los contratos privados de la Administración se aplica el Derecho Administrativo a todas las actuaciones previas que comprenden la preparación y adjudicación de los contratos privados, y será competente para conocer de las controversias la jurisdicción contencioso administrativa. El Derecho privado se aplicará una vez adjudicado definitivamente el contrato” (FERNÁNDEZ SCAGLIUSI, MARÍA DE LOS ÁNGELES Y MURGA FERNÁNDEZ, JUAN PABLO).

El proceso fundacional de las EBTs universitarias, seguimos aquí a García Ruiz, “está condicionado por un procedimiento jurídico administrativo previo al negocio jurídico fundacional, que no excluye al negocio privado de fundación pero que tampoco es ajeno a él. [...] El procedimiento jurídico-administrativo se entronca en el mismo proceso fundacional, como una especialidad del negocio jurídico privado de fundación, tal y como se desprende del análisis de los elementos estructurales que lo configuran”.

La universidad, sigue diciendo, “no podrá crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de Derecho privado si previamente no ha sido habilitada para ello a través de la correspondiente atribución de potestad [...] que actúa en sustitución de lo que sería la formación de voluntad interna de un sujeto de Derecho privado en su valoración de la conveniencia de decidir su vinculación a un concreto negocio fundacional de una sociedad. Una vez precisado ese procedimiento técnico-jurídico de atribución de capacidad que habilita a la Universidad para obrar, ésta actuará en la esfera jurídica privada sin más límites que el que pueda tener cualquier persona privada”.

El procedimiento administrativo previsto en las normas estatutarias de cada universidad será -si-gue diciendo la misma autora- “el que conformará la voluntad del ente público para otorgar el consentimiento en el negocio privado de fundación”. Pero “este procedimiento administrativo no incide en el contenido obligacional del negocio jurídico privado fundacional, ya que lo único que se presenta es una peculiar elaboración en la forma de configurarse la voluntad del ente público fundacional en razón de su subordinación al principio de legalidad. Es decir, la peculiaridad estriba en que la voluntad del ente público se forma mediante un expediente técnico de habilitación, que concede y delimita su capacidad de obrar”.

La doctrina de los actos separables la encontramos en el art. 26.2 de la [Ley de Contratos del Sector Público del 2017](#)¹⁷, en el que, como ya establecían sus predecesoras, se dice textualmente: “Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por [...] la presente Ley con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado”. O en el 27 en cuyo apartado 1, se lee que “serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo” las cuestiones que “se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas”. Y en el apartado 2 se indica que “el orden jurisdiccional civil será el competente para

17. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



resolver las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas”.

5. EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS EBTS

La creación de una EBT universitaria es una operación jurídica especialmente compleja en que confluyen tres sistemas jurídicos diferentes: el marco jurídico universitario – Derecho público – el Derecho de sociedades y el derecho de la Propiedad intelectual en sentido amplio (Propiedad industrial e intelectual).

Su coordinación es todo menos sencilla, teniendo además en cuenta que se hace necesario articular los diferentes, y en muchos casos contrapuestos, intereses que pueden confluir en estas empresas. Por una parte, los intereses de la Universidad, y, por tanto, la mayoría de las veces, intereses de una entidad pública. Por otra, los intereses del personal docente investigador que origina el conocimiento y, en su caso, los derechos exclusivos - de titularidad generalmente de la universidad- objeto de desarrollo y explotación por la EBT; profesores-investigadores que son quienes usualmente toman la iniciativa de crear la EBT y están generalmente interesados en participar en su capital social y en sus órganos de administración.

Y por otra, los posibles socios externos, entre los que hay que distinguir el “capital amigo” perteneciente al círculo familiar y de amistad de los investigadores, y los inversores-financiadores, con toma o no de participaciones en el capital social, que tanto en la fase inicial, como en la de desarrollo y maduración deberían ser esenciales en estas empresas (capital semilla, *business angels*, capital riesgo, etc.).

La articulación de los citados sistemas jurídicos e intereses que concurren en el creación de una EBT universitaria se realiza a través de los incorrectamente llamados pactos de socios, en que la universidad, profesores-investigadores, futuros socios y/o socios externos pactan la creación de la EBT; lo que, una vez creada la sociedad titular de la EBT tendrá la naturaleza de pactos parasociales o acuerdos entre socios al margen de su estricta relación societaria.

Estos pactos, al menos en el caso de participación de la universidad en el capital de la sociedad, deberán ser aprobados como ya hemos indicado anteriormente por los órganos universitarios de acuerdo con los procedimientos administrativos correspondientes (Consejo de Gobierno, Consejo Social).



La creación de una EBT universitaria y su desarrollo en las múltiples relaciones jurídicas – societarias y contractuales - en que se descompone pueden dar lugar, y de hecho da lugar, a frecuentes discrepancias entre los socios que en el caso de derivar en un conflicto puede poner en peligro, ya no el desarrollo y consolidación de la EBT, sino muy posiblemente su propia existencia.

Se trata en mi opinión de un único contrato marco en el que están previstas y unificadas las diferentes relaciones jurídicas en que se descompone la operación de creación de una EBT universitaria y por el que deben quedar obligados todos y cada uno de los que van a participar en la creación de la empresa: PDI socios, universidad y, en su caso, socios externos y PDI no socios.

En dicho contrato marco debe quedar claramente establecida la unidad causal de cada una de las relaciones jurídicas en que se descompone la operación de creación de una EBT universitaria, relaciones que deben quedar debidamente determinadas y comprometidas y que darán lugar en su caso a los correspondientes contratos que serán ejecución de aquel contrato marco.

En este sentido, desde un punto de vista técnico-jurídico, se podría aplicar a dicho contrato marco la categoría de contratos coligados, tal y como indica Díez-Picazo. Los contratos yuxtapuestos que los componen “constituyen una autentica unidad económica, puesto que obedece a una unidad de interés y función que exige que el fenómeno sea considerado como una unidad jurídica”.

Como ya hemos indicado, el procedimiento administrativo para la conformación de la voluntad de la universidad – actos separables - no incide en el contenido obligacional del negocio jurídico privado que dará lugar a la creación de la EBT universitaria y que, como se ha dicho, se regirá por el derecho privado y por su característica libertad de pactos.

Pues bien, este mal llamado pacto entre socios se descompone en una serie de relaciones jurídicas que usualmente se refieren a las siguientes materias:

- a) constitución de la sociedad y toma de participación en ella,
- b) pactos parasociales entre socios: pacto de socios
- c) aportación, a título de capital social o de cesión/licencia, de diferentes derechos de propiedad industrial o intelectual (patentes, *software*, modelos de utilidad, *Know-how*, etc.), base de la creación de la EBTs
- d) concesión de derechos de acceso preferente de mayor o menor amplitud a servicios de consultoría y asesoramiento por parte de la universidad a través de sus profesores-investigadores en relación usualmente con los derechos de propiedad industrial cedidos o licenciados
- e) prestación, en su caso, de servicios externos (art. 83 de la LOU) por el profesorado investigador socio o no socios, usualmente relacionados con los derechos de propiedad industrial o intelectual cedidos



- f) prestación de servicios por la universidad
- g) licencia de la marca *Spin-off*-EBTs de la universidad o autorización de uso del nombre de la universidad
- h) cesión/arrendamiento de espacios en la universidad,

etc.

i) Cada una de esas relaciones jurídicas se concretará, en su caso, y como ya hemos apuntado, en los correspondientes contratos (sociedad, contratos de licencia o cesión de derechos, cesión/arrendamiento de espacios, etc.) que serán ejecución de aquel contrato principal.

Concretando un poco más el contenido del contrato marco del que venimos hablando, se podría distinguir por lo que se refiere a la constitución y funcionamiento de la sociedad titular de la EBT entre:

A). Clausulas relativas a la obligación de constituir la Sociedad EBT, como suelen ser:

1. Tipo de sociedad: Sociedad Anónima (SA), Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), Sociedad Cooperativa, Sociedad Laboral. Usualmente, por no decir en prácticamente todas las ocasiones, se opta por una SRL.
2. Plazo para su constitución
3. Objeto social
4. Denominación. Posibilidad de incluir en la denominación la expresión *Spin-off* o EBT Universidad
5. Capital social y distribución del mismo
6. Aportaciones de cada uno de los socios
7. Posibilidad de universidad de participar directa o indirectamente a través de una entidad creada ex art. 84 LOU, por ejemplo, una fundación.
8. Estatutos de la Sociedad EBT, incorporando a los mismos en la medida de lo posible los pactos contenidos en el propio contrato marco.

B) Cláusulas relativas al funcionamiento de las Juntas Generales de socios, como pueden ser:

1. Mayorías reforzadas para determinados acuerdos, por ejemplo, determinadas modificaciones estatutarias o determinadas modificaciones estructurales.
2. Regulación de supuestos de disconformidad de la universidad en determinadas materias en caso de su aprobación por los demás socios. Por ejemplo, modificación del objeto social, desarrollo de actividades contrarias a los valores de la universidad fijados en sus Estatutos, cambios en la forma de organizar la administración, inversiones superiores a determinadas cantidades, operaciones de modificaciones estructurales (fusiones, escisio-



nes...), etc. Esto supone prever las consecuencias de dicha disconformidad estableciendo el derecho de la universidad de separación de la sociedad si fuera legalmente posible o, en todo caso, estableciendo un derecho de opción de venta al resto de socios de su participación y obligación de compra por parte de estos, lo que obliga a la determinación del precio de venta o a establecer mecanismos para la determinación de dicho montante.

C) Pactos o cláusulas sobre gestión y administración de la sociedad

1. Determinación de la participación o no de la universidad en el órgano de administración de la sociedad y, en su caso, compromiso de los socios para votar por la forma de administración por la que opte la universidad. Y en el supuesto de Consejo de administración, compromiso de los socios, en el caso de que la universidad así lo decida, de votar en la Junta General a favor de la universidad o de la persona que esta designe como miembro del Consejo.

2. Duración del cargo

3. Mayorías reforzadas para determinadas materias

4. Determinación de materias en que, en caso de disconformidad de la universidad, esta pueda separarse o tener un derecho de venta al resto de socios. Derecho de información periódica sobre la gestión de la sociedad (por ejemplo, semestralmente) a la universidad cuando ésta no participe en la administración de la sociedad

D) Derecho de inspección contable por parte de la universidad o, en su caso, derecho de auditoría contable

E) Conformación de una Comisión EBT-Universidad para realizar un seguimiento periódico de la empresa.

F) Cláusulas sobre la transmisión de participaciones y/o cláusulas que tienen por finalidad la salida de la universidad o de determinados socios para asegurarse la rentabilidad de la inversión o para aprovechar las oportunidades de desinversión. Algunas de las más interesantes desde el punto de vista societario son:

a) Cláusulas *Buy Back* (recompra de acciones propias)

b) Cláusulas *Drag-along* (Derecho de arrastre)

c) Cláusulas *Tag-along* (Derecho de acompañamiento)

d) Cláusulas de recapitulación

e) Cláusulas de recapitalización (para recompra de acciones)

f) Cláusulas antidilución

g) Cláusulas relativas al derecho de mejor fortuna

h) Cláusulas relativas a reducciones de capital obligatorio



- G) Pactos de permanencia en la sociedad por parte de los socios
- H) Pactos de no competencia por parte de los socios
- I) Pactos de exclusiva
- J) Cláusulas relativas al contrato de transferencia de tecnología (que normalmente será un anexo del propio contrato marco)
- K) utilización de la marca *Spin-off* / EBT Universidad
- L) Cláusulas relativas al reparto de beneficios
- LL) Cláusulas relativas a la liquidación de la Sociedad, estableciéndose frecuentemente una preferencia de la universidad sobre los derechos de propiedad industrial cedidos o licenciados
- M) Confidencialidad de los pactos
- N) Cláusulas relativas al incumplimiento del contrato marco y coordinación con incumplimiento de los contratos de ejecución de aquel.
- O) Sometimiento al pacto de socios o contrato de marco de posibles nuevos socios.
- P) Compromiso de los socios PDI de acogerse, en su caso, a la excedencia temporal y a la exención de incompatibilidades contemplada en Disp. Ad. 24 LOMLOU y/o, si fuera el caso, de prestar servicios en la EBTs mediante el contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada a que se refiere los arts. 18.1. y 2 de la LCTI.
- Q) Jurisdicción y /o arbitraje.



Foto de Sebastian Herrmann. Fuente: Unsplash.



Pues bien, la ejecución de este contrato marco en el momento inicial o su desarrollo en las múltiples relaciones jurídicas – societarias y contractuales - en que se descompone pueden dar lugar, y de hecho da lugar, a frecuentes discrepancias entre los socios que en el caso de derivar en un conflicto puede poner en peligro, ya no el desarrollo y consolidación de la EBT, sino muy posiblemente su propia existencia.

Evidentemente, ante el surgimiento de las discrepancias y del conflicto, las partes siempre podrán acudir a los Tribunales de justicia en busca de una solución. El art. 24 de la [Constitución española](#) de 1978 consagra el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Una vez surgido el conflicto, a nadie se le puede impedir acudir a los Tribunales en busca de tutela de sus intereses.

Frente a la posibilidad de acudir a los Tribunales, los socios de una EBT, con base en su libertad y en el principio de autonomía de la voluntad, también puede solucionar sus discrepancias y conflictos a través de los llamados ADR, fundamentalmente a través de la negociación, la mediación y el arbitraje.

Pero frente a la posibilidad de acudir a los Tribunales, las partes, con base en su libertad y en el principio de autonomía de la voluntad, también puede solucionar sus discrepancias y conflictos a través de los llamados ADR (del inglés *Alternative dispute resolution*) o mecanismos alternativos al Poder Judicial de solución de conflictos; eso sí, siempre que las materias objeto de disputa sean disponibles para las partes, esto es, que se trate de cuestiones de libre disposición conforme a derecho. La posibilidad de acudir a los ADRs es mayor en el ámbito del derecho privado que en otros muchos ámbitos (derecho penal, derecho administrativo, etc.) dado que en su esencia o fundamento se encuentra el principio de autonomía de la voluntad. En este sentido, las partes, sobre la base de su libertad, siempre podrán acudir a fórmulas de autocomposición, como son la negociación y la mediación.

La negociación sin intervención de un tercero permite en ocasiones, ante el surgimiento de discrepancias, evitar el surgimiento del conflicto o resolver el conflicto ya surgido. Por su parte, la mediación supone un medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. En el caso de que la mediación se ajuste al procedimiento previsto en la [Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles](#), el acuerdo de mediación firmado por las partes será para ellas vinculante pudiéndolo elevar a escritura pública al objeto de configurarlo como un título ejecutivo. Como dice la Exposición de motivos de la citada Ley, “la mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto”.



Junto a las anteriores vías de solución de los conflictos, las partes pueden también acudir a fórmulas *heterocompositivas* alternativas a la vía judicial. Esto es, tratándose de materias disponibles conforme a derecho, nada impide que las partes, haciendo uso de su libertad, designen a un tercero para que imponga la solución al conflicto de que se trate. Nos encontramos entonces ante el arbitraje.

Conviene inmediatamente precisar que el arbitraje no es incompatible con las técnicas de autocomposición señaladas anteriormente, la negociación y/o la mediación. No hay ningún inconveniente en que, con carácter previo al procedimiento arbitral o judicial, la partes prevean una mediación que, en caso de fracasar, lleven el conflicto a los tribunales o al arbitraje. Estaríamos, en el caso de combinar mediación y arbitraje, en lo que se conoce como *Med-Arb*.

Centrándonos en el arbitraje, conviene de inmediato precisar que el mismo tiene su base constitucional en la libertad y en el principio de autonomía de la voluntad. Como ha señalado el Auto del Tribunal Constitucional 258/93, de 20 de julio, el arbitraje es el medio heterónomo de arreglo de controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados: lo que constitucionalmente le vincula con la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico. Si hemos entendido lo anterior, será fácilmente deducible que piedra angular del arbitraje será el convenio arbitral, es decir, el libre acuerdo de las partes en conflicto de someter a arbitraje una determinada cuestión.

El convenio arbitral podrá ser previo al conflicto. En relación con una determinada relación jurídica pactamos que los conflictos que puedan surgir en el futuro los someteremos a arbitraje, designando en su caso el árbitro o árbitros o la institución arbitral al que someteremos la solución de los posibles futuros conflictos. Y, por supuesto, no hay conveniente alguno en que el convenio arbitral se pacte una vez haya surgido el conflicto.

El convenio arbitral podrá concertarse como cláusula incorporada a un contrato principal o por acuerdo independiente al mismo, si bien en todo caso siempre se tratará de un pacto accesorio aunque autónomo.

Mediante el convenio arbitral se encomienda a un tercero (árbitro *ad hoc* o institución arbitral, dotada de su correspondiente reglamento) la resolución del conflicto mediante un laudo, que deberá dictarse por los árbitros en un corto plazo de tiempo: salvo acuerdo de las partes, seis meses desde la contestación a la demanda de arbitraje. El laudo, al igual que las sentencias, produce efectos de cosa juzgada, y contra el mismo solo se pueden ejercer la acción de anulación por las pocas causas tasadas en el art. 41 de la [Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje](#). Por tanto, el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

- a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido.
- b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
- c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.



d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley.

e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

f) Que el laudo es contrario al orden público.

Por otro lado, debemos distinguir entre arbitraje *ad hoc*, en el que las partes designan específicamente a los árbitros pactando las reglas de procedimiento, salvo las de carácter imperativo, y el arbitraje encomendado a una institución arbitral, como es la [Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia](#). A encomendarle la administración del arbitraje, las partes se someten a su Reglamento en lo relativo al nombramiento de los árbitros y al procedimiento a seguir.

Y debe igualmente distinguirse entre el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad. En el primero los árbitros deberán resolver la cuestión litigiosa con sujeción a derecho, mientras que en el segundo deberán resolver de acuerdo con su leal saber y entender.

Las razones que aconsejan que las discrepancias y conflictos que puedan surgir a lo largo de la vida de una EBT universitaria se resuelvan mediante arbitraje, evitando acudir a los tribunales, son: a) la especialización de los árbitros; b) la confidencialidad, c) la rapidez y d) generalmente un coste bastante menor.

El sistema de designación de los árbitros permite designar como tales a profesionales especialistas en la materia sobre la que versa el conflicto. La rapidez en la solución del conflicto – seis meses – evita el peligro de paralización de la empresa. Y, finalmente, la confidencialidad consagrada en el art. 24 de la LA, “al establecer que los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales”, evita que, al contrario que sucede en sede judicial, determinadas informaciones se aireen públicamente, lo que en materias especialmente delicadas como las que suelen dilucidarse en el seno de una EBT – derecho de propiedad industrial e intelectual, Know how- es especialmente peligroso para la continuidad de estas empresas.

De lo dicho se desprende que para someter a arbitraje los posibles conflictos que puedan surgir en el desarrollo de una EBT universitaria será preciso introducir en el convenio marco – el mal llamado pacto de socios – y en todos y cada uno de los contratos que sean ejecución de aquel la correspondiente cláusula arbitral. Y al efecto, lo primero que será necesario determinar es si optamos por un arbitraje *ad hoc* o por un arbitraje institucional, siendo claramente preferible este último por la experiencia acumulada y seguridad que suelen ofrecer las instituciones arbitrales consolidadas.



En segundo lugar, deberemos optar por establecer una cláusula exclusiva de mediación, una cláusula exclusiva de arbitraje o una cláusula escalonada de mediación y arbitraje. Reproducimos a continuación las cláusulas propuesta por la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia.

■ CLÁUSULA DE SOMETIMIENTO A MEDIACIÓN

«Para la solución de cuantas controversias pudieran derivarse del presente contrato o estuvieran con él relacionadas, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, ejecución o terminación, las partes acuerdan y se comprometen a someterlas a la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, conforme a su Reglamento vigente a la fecha de presentación de la solicitud de mediación, por un mediador nombrado conforme al mismo.»

■ CONVENIO ARBITRAL

«Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación derivados de la existencia, validez, ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente mediante arbitraje (de derecho/de equidad) administrado por la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, de acuerdo con su Reglamento y Estatuto vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o de los árbitros, comprometiéndose a cumplir el Laudo y cualesquiera otras resoluciones que se dicten. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por (un/tres) árbitros y el idioma del arbitraje será el (español/otro). El lugar del arbitraje será (ciudad + país).»

■ CLÁUSULA MEDIACIÓN-ARBITRAJE

«Las partes intervinientes acuerdan libre y voluntariamente que todas las desavenencias, divergencias o cuestiones litigiosas que deriven de este contrato, se resolverán a través de la Mediación de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia, antes de recurrir al arbitraje. A falta de resolución de las desavenencias dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la solicitud de mediación, o al vencimiento de otro plazo que hubiera sido acordado por escrito por las partes, dichas desavenencias serán definitivamente resueltas mediante Arbitraje de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su Reglamento y Estatutos, comprometiéndose expresamente a su cumplimiento.»



Finalmente es más que conveniente que los Estatutos de la Sociedad EBT contenga en sus Estatutos una cláusula arbitral al amparo del art.11 bis de la Ley de arbitraje introducido en 2011 y que establece, bajo el título de Arbitraje estatutario, que

- “1. Las sociedades de capital podrán someter a arbitraje los conflictos que en ellas se planteen.
2. La introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social.
3. Los estatutos sociales podrán establecer que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral.”

Al respecto, la cláusula arbitral para el arbitraje intrasocietario que propone la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia es del tenor siguiente:

«Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los socios, entre los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que sea su configuración estatutaria y los socios, o entre cualquiera de los anteriores, se resolverá definitivamente mediante arbitraje de derecho por uno o más árbitros, en el marco de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, de conformidad con su Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o del Tribunal arbitral.

Todas las impugnaciones de acuerdos sociales o decisiones adoptados en una misma Junta o en un mismo Consejo de Administración y basadas en causas de nulidad o de anulabilidad, se substanciarán y decidirán en un mismo procedimiento arbitral.

La Corte nombrará árbitro o árbitros en su caso, en los procedimientos arbitrales de impugnación de acuerdos o de decisiones hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha de adopción del acuerdo o decisión impugnada y, si fuesen inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Los socios, por sí y por la sociedad que constituyen, hacen constar como futuras partes su compromiso de cumplir el laudo que se dicte».



6. BIBLIOGRAFÍA

- Avila de la Torre, Alfredo, “Transferencia del conocimiento (iv): La financiación de las empresas de base tecnológica”, en Carbajo Gascón, Fernando y Cúrto Poto, M.^a Mercedes, *Propiedad Intelectual y transferencia de conocimiento en Universidades y Centros públicos de investigación*, Tirant lo Blanch-Universidad de Salamanca, Valencia, 2018, págs. 618-644.
- Bello Paredes, Santiago, “Las empresas tecnológicas universitarias como herramientas imprescindibles en una sociedad del conocimiento”, en *La propiedad intelectual en las universidades públicas: titularidad, gestión y transferencia* (Raquel de Román Pérez, Coord.), págs. 325-347. [Disponible en http://riubu.ubu.es/bitstream/10259/4471/1/Bello-Las_empresas_tecnol%C3%B3gicas_universitarias.pdf]
- Beraza Garmendía, José María, “La creación de spin-offs universitarias en la universidad española: marco legal”, *Revista de Dirección y Administración de Empresas*, 2010, n. 17, págs. 73-98).
- Bercovitz Rodrigo-Cano, Alberto, “Evolución de la transferencia de tecnología de la universidad”, en AAVV, *Liber Amicorum Juan Luis Iglesias*, ed. Uria-Menendez/Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2014, pág. 147-156.
- Bercovitz Rodrigo-Cano, Alberto, “Prologo”, en Vargas Vasserot, Carlos, *Régimen jurídico de la Transferencia de resultados de investigación*, ed. La Ley, Madrid, 2012, Madrid, 2012, pág. 41-46.
- Carbajo Gascón, Fernando y Cúrto Poto, M.^a Mercedes, *Propiedad Intelectual y transferencia de conocimiento en Universidades y Centros públicos de investigación*, Tirant lo Blanch-Universidad de Salamanca, Valencia, 2018.
- Condom, O. y Valls, J., “La creación de empresas desde la universidad: las spin-off”, *Iniciativa Emprendedora*, n° 38, pp. 52-69.
- Conesa Cegarra, Fernando, “Tercera misión o tercera división”, en *Fundación Conocimiento y Desarrollo*, Informe CYD 2017, págs. 174-176 [Disponible en <https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2017/f.c.01042019>]
- Costas Ruiz del Portal, Ignasi y Ouro Fuente, alberto, “Participación de los investigadores en los resultados de la investigación. *El entorno legal: proyectos de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y de la Ley de Economía Sostenible*, La Ley 5989/2011 [Diario La Ley, N° 7615, Sección Tribuna, 20 de Abril de 2011, Año XXXII, Ref. D-182]
- Costas Ruiz del Portal, Ignasi y Ouro Fuente, alberto, “La tenencia de participaciones en spin-off por universidades: holdings y otras formas de tenencia”, Vargas Vasserot, Carlos, *Régimen jurídico de la Transferencia de resultados de investigación*, ed. La Ley, Madrid, 2012, Madrid, 2012, págs. 575-603.
- Díez-Picazo, Luis, *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial*. I. Introducción. Teoría del Contrato, ed. Civitas-Thomson Reuters,, Cizur Menor, 2007, 6.^a ed



- Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación 2013-2020 [Disponible en http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf]
- Estupiñan Cáceres, Rosalía, “Procedimiento para la transmisión a terceros de los derechos sobre los resultados de la actividad investigadora”, en Vargas Vasserot, Carlos, *Régimen jurídico de la Transferencia de resultados de investigación*, ed. La Ley, Madrid, 2012, Madrid, 2012, págs.231-254.
- Feliu Rey, Jorge, “Empresas de base tecnológica o spin-off académica: aproximación a su concepto, antecedentes y algunas consideraciones de derecho privado”, LA LEY 19611/2011
- Feliu Rey, Jorge, “Las empresas de base tecnológica académicas y los pactos parasociales”, Rev. Fac. Derecho de la Univ. de Granada, nº 15, 2012, págs. 131-179 [cit por Doc TOL4.746.672 en la Base de Datos Tirant on line en <http://www.tirantonline.com> f.c. 01042019]
- Fernández Scagliusi, María de los Ángeles y Murga Fernández, Juan Pablo, “El marco jurídico de las spin-offs o empresas de base tecnológica”, en *Actas de las Jornadas Conjuntas de Innovación Docente, Investigación y Transferencia 2014*, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Sevilla, 2014, págs. 111-125
- Fundación Conocimiento y Desarrollo, Informe CYD 2017, págs. 106, 169 [Disponible en <https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2017/> f.c. 01042019]
- García Ruiz, Encarnación, “La posible calificación de la empresa de base tecnológica como empresa pública y las especialidades de su proceso fundacional”, en Vargas Vasserot, Carlos, *Régimen jurídico de la Transferencia de resultados de investigación*, ed. La Ley, Madrid, 2012, Madrid, 2012, págs. 605-654.
- Gadea Soler, Enrique y Sacristán Bergia, Fernando, “Alternativas que se le presentan al docente o investigador en su proceso de emprendimiento: estudio del marco legal”, en Vargas Vasserot, Carlos, *Régimen jurídico de la Transferencia de resultados de investigación*, ed. La Ley, Madrid, 2012, Madrid, 2012, págs. 723-743.
- García Mandaloniz, Marta, “Los viveros de empresas para fortalecer la transferencia de la tecnología y el conocimiento desde la Universidad a la Sociedad: el reto de la Universidad emprendedora”, *Pensar en Derecho*, dic. 2013, págs.141-183
- González Cabrera, inmaculada, “La constitución de empresas de base tecnológica y tipología social”, en Vargas Vasserot, Carlos, *Régimen jurídico de la Transferencia de resultados de investigación*, ed. La Ley, Madrid, 2012, Madrid, 2012, págs. 545-574.
- González de la fe, Teresa, “El modelo de triple hélice de relaciones universidad, industria y gobierno: un análisis crítico” *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura* CLXXXV 738 julio-agosto (2009) 739-755.



- Martín Aresti, M.^a Pilar, “Transferencia de resultados de la investigación (iii): Empresas de base tecnológica (spin-off/startup). Creación y cesión de derechos y participación de investigadores universitarios en el capital y gestión”, en Carbajo Gascón, Fernando y Cúrto Poto, M.^a Mercedes, *Propiedad Intelectual y transferencia de conocimiento en Universidades y Centros públicos de investigación*, Tirant lo Blanch-Universidad de Salamanca, Valencia, 2018, págs. 617-644.
- Martínez Pelegrí, O., “Marco jurídico de la cultura emprendedora en la Universidad”, en Romero Murillo, A.M. y Acro Muñoz, A.I., (coords.), *La gestión y organización de la ciencia*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 317;
- Morillas Jarillo, M.^a J., «Entidades de base tecnológica universitarias: algunos aspectos de Derecho Societario», en *Estudios de Derecho Mercantil. En memoria del Profesor Aníbal Sánchez Andrés*, (Sáenz García de Albizu, Oleo Banet y Martínez Flórez (coord.)), Civitas–Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, págs. 1125-1151.
- Petit Lavall, M^a Victoria, “Las empresas de base tecnológica (EBTs) en las Universidades públicas”, en González García (Dir.), *Comentarios a la Ley Orgánica de Universidades*, Civitas, 2009, pág. 1361-1406.
- Petit Lavall, M^a Victoria, “El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y la transferencia de resultados de la actividad investigadora de las universidades públicas mediante la constitución de Empresas de Bas Tecnológica”, en Gómez Segade, José Antonio y García Vidal, Ángel, *El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI*. Libro Homenaje al prof. Dr. Carlos Fernández-Novoa con motivo de su octogésimo cumpleaños, Marcial Pons, Madrid, 2010. págs.487-499.
- RedOtri, *Informes Encuestas ITC 2005 a 2016* [Disponibles en <http://www.redotriuniversidades.net/index.php/informa-encuesta f.c. 01042019>]
- Vargas Vasserot, Carlos (Dir.), *Régimen jurídico de la Transferencia de resultados de investigación*, ed. La Ley, Madrid, 2012, Madrid, 2012.
- Vargas Vasserot, Carlos, “Las spin-offs académicas y su posible configuración como empresas de economía social”, REVESCO, n ° 107 - Primer Cuatrimestre 2012, pags. 186-205.
- Vargas Vasserot, Carlos, “Concepto, tipos y marco legal de las spin-offs académicas”, en Vargas Vasserot, Carlos, *Régimen jurídico de la Transferencia de resultados de investigación*, ed. La Ley, Madrid, 2012, Madrid, 2012, págs. 515-544
- Vargas Vasserot, Carlos,, “Empresas de base tecnológica (“Spin-off”) académicas: especial referencia a las lagunas y contradicciones de su regulación”, RDM, 2012, n. 285, págs. 64-95.
- Vázquez Rojo, Jorge, “El capital riesgo como instrumento de financiación de empresas innovadoras de base tecnológica de nueva o reciente creación”, en Vargas Vasserot, Carlos, *Régimen jurídico de la Transferencia de resultados de investigación*, ed. La Ley, Madrid, 2012, Madrid, 2012, pág. 745-774.



V. La mediación como alternativa a la solución de controversias

Por *IGNACIO ALAMAR LLINÁS*

** Doctor en Derecho, Abogado, Árbitro y Mediador.*

1. INTRODUCCIÓN

Es sabido que en un momento o en otro debemos afrontar conflictos que se nos presentan en el ámbito profesional o empresarial; conflictos que en algún momento ya habíamos intuido o bien que irrumpen intempestivamente, incluso, con devastadores efectos.

En un momento o en otro debemos afrontar conflictos que se nos presentan en el ámbito profesional o empresarial.

En ocasiones nuestra prudencia o un buen consejo nos permitirán capearlos; impedir que aumenten o, incluso, solucionarlos; pero en otras ocasiones advertimos que, lamentablemente, la solución se encuentra completamente fuera de nuestro alcance y somos plenamente conscientes de que no podemos, por nosotros mismos, encontrar una salida.

Es entonces cuando nos planteamos cual puede ser la forma más conveniente de resolverlo; y si acertamos en esta primera decisión, en el enfoque que queremos darle al problema, sin duda alguna ya habremos ganado mucho.

Para ello, lo primero que debemos abordar es cuál es nuestra predisposición, y en este contexto no podemos descartar que la mediación es una alternativa eficaz para la resolución de controversias frente a la vía judicial o al sistema arbitral y, en particular en lo que en este ebook nos atañe dentro del ámbito de la propiedad industrial, intelectual y de las nuevas tecnologías.



2. GESTIÓN DE CONFLICTOS

Cualquier conflicto, inherente a la vida social y en cierta medida inevitable para el desarrollo, nace de la desavenencia entre posiciones. Su carácter dependerá de los motivos que lo provocan, de las consecuencias de sus resultados o de la gestión del mismo. Por ello, no puede considerarse en principio el conflicto como algo negativo en sí mismo y habrá que analizar en cada caso concreto la naturaleza y la capacidad de las partes para afrontarlo.



Foto de Sebastian Herrmann. Fuente: Unsplash.

En general, los conflictos pueden ser estructurales o deberse a problemas de comunicación, de relación, de información o de prioridades de las partes. Una fuente de conflictos procede de los comportamientos de las personas o de sus prejuicios. También pueden surgir de la percepción personal voluntaria o involuntaria de la comunicación; de su comprensión adecuada o inadecuada; de la interpretación del mensaje de forma real o como un malentendido.

Y no podemos pasar por alto aquellas situaciones en las que se utiliza una comunicación para provocar deliberadamente un conflicto con la intención de dañar o cuando el conflicto simplemente nace de una broma o de un juego que se escapa de las manos. Esto sucede en el ámbito personal, profesional o empresarial y las consecuencias que se derivan pueden ser emocionales o materiales.

Pensemos en la infracción de una patente, de un diseño o de una marca. De un lado, existe un agravio moral y/o económico respecto del inventor que ha dedicado mucho tiempo a la investigación o del creativo que ha realizado el diseño o la marca y, de otro lado, puede producirse un perjuicio cuantificable. Por consiguiente, los conflictos pueden ser de orden emocional o material o ambos a la vez. Finalmente, los conflictos pueden surgir por diferencias de valores o de preferencias que origine el distanciamiento de las partes hasta puntos irreconciliables.



Sentado lo anterior, y ante la existencia de un conflicto real, no aparente, lo primero que debe hacerse es reconocerlo y tratar de entenderlo, no sólo desde la posición propia, sino también desde la posición de la otra parte. Si falta la empatía, el conflicto sin duda se verá agravado y entonces es indefectible la figura del mediador.

Para analizar el conflicto debe comenzarse por conocer de la forma más objetiva posible: qué es lo que ha sucedido y quiénes son las partes implicadas, lo que lleva a examinar los motivos que lo han originado; el momento en que ha surgido y, en su caso, el sitio donde ha tenido lugar; y si se ha exteriorizado o si permanece latente. Tampoco se puede descartar una medición respecto de un conflicto no surgido pero que se puede prever como algo inmediato e inevitable.

Respecto de las partes, debe entenderse en un sentido amplio tanto las personas físicas como cualquier ente en conflicto: empresas, asociaciones, etc. y, por supuesto, ambas categorías al mismo tiempo.

Seguidamente habrá que atender al desarrollo del conflicto para saber si todavía se encuentra en curso, si ha terminado, si se pronostica un final más o menos inmediato por sus consecuencias o si, por sus especiales circunstancias, lo mejor es encapsularlo y no plantear una mediación.

Finalmente, debe valorarse en qué medida afecta el conflicto a cada una de las partes y, en particular, si los perjuicios se producen respecto de una sola de ellas o en ambas, y si vienen referidos al ámbito personal, profesional, empresarial, social o a cualquier otro contexto relevante.

3. RÉGIMEN LEGAL

Desde el año 2002 la Unión Europea ha apostado fuertemente por la mediación como alternativa a la solución de controversias como puso de manifiesto con la publicación del Libro Verde y, en base a ello se dictó la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 en la que se sentaron las bases de la mediación en el ámbito del derecho civil y mercantil.

La Unión Europea ha apostado fuertemente por la mediación como alternativa a la solución de controversias.

España transpuso esta Directiva en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, desarrollada en el Real Decreto 980/2013, de la que debemos apuntar el concepto de mediación y sus efectos. Reproducimos seguidamente por su interés el art. 1 LMACM que, textualmente, dice:

«Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador».



En relación con sus efectos, el art. 4 LMACM¹ establece que la solicitud de inicio de mediación suspende la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud, salvo que en el plazo de 15 días no se firmara el acta constitutiva, en cuyo caso se reanudarán los plazos.

En nuestra comunidad autónoma se ha dictado la Ley 24/2018 de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Mediación de la Comunidad Valenciana. En materia de Propiedad Industrial únicamente se recoge expresamente la alternativa de la mediación en el art. 136 de la Ley de Patentes de 2015, que entró en vigor el 1 de abril de 2017.

Por el contrario, tanto la Ley de Marcas de 2001, modificada en enero de 2019, y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003, que sí que incorporaron el arbitraje, no contienen ningún precepto relativo a la mediación; ahora bien, tampoco existe ninguna prohibición que impida solucionar voluntariamente las controversias por esta vía.

En el ámbito europeo, el Reglamento 2017/1001 sobre Marca de la Unión Europea sí que contempla en el Considerando núm. 35 y en los arts. 151 y 170 la posibilidad de acudir a la mediación como una de las funciones primordiales de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, tanto respecto de las marcas como de los diseños industriales.

4. DIFERENCIAS DE LA MEDIACIÓN CON EL PROCESO JUDICIAL Y CON EL ARBITRAJE

La mediación tiene, como vamos a ver inmediatamente, una configuración completamente distinta a la vía judicial o al sistema arbitral, tanto: (i) en la voluntad de las partes; (ii) en su desarrollo, (iii) como en su terminación.

En la voluntad de las partes porque no se puede imponer a la otra parte su participación en un modelo de mediación. A diferencia del sistema judicial, forzosamente imperativo, o del sistema arbitral, convencionalmente imperativo, la mediación exige la libre determinación de las partes para aceptar y seguir el procedimiento. Esto implica que aun cuando las partes hayan decidido someterse a mediación no están obligadas a continuar y pueden abandonarla en cualquier momento. La continuación depende siempre de su voluntad de aceptación.

Por el contrario, sabemos que no se puede rechazar un procedimiento judicial: la parte demandada se puede allanar y la parte demandante puede desistir de su pretensión, pero no cabe el rechazo del proceso; y lo mismo sucede en el arbitraje.

1. El art. 4 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, dispone: Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad. La solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su caso. Si en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva prevista en el artículo 19, se reanudará el cómputo de los plazos. La suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o, en su defecto, la firma del acta final, o cuando se produzca la terminación de la mediación por alguna de las causas previstas en esta Ley.



Respecto de su desarrollo, la mediación sigue en todo momento el cauce que libremente fijan las partes, guiados por una persona experta en la materia y familiarizada con la mediación, que les infunde confianza y ascendencia; pero son las propias partes quienes controlan en todo momento el proceso de mediación.

Por el contrario, en la vía judicial y arbitral se sigue un procedimiento que está legalmente regulado, no siendo su tramitación de libre disposición para las partes, sino impuesta por la Ley que es aplicada de forma imperativa por el juzgador; lo mismo sucede con el arbitraje que es dirigido por el árbitro. El fondo del asunto se resuelve en base a la legislación aplicable al caso; por ejemplo, la Ley de patentes, marcas o la que corresponda en base a la prueba practicada en el procedimiento. Por el contrario, en un proceso de mediación no existe el trámite de fase de prueba, sino que el desarrollo es libre y consensuado en todo momento entre las partes implicadas.

En tercer lugar, la mediación concluye de forma radicalmente distinta a la decisión judicial o al laudo arbitral. En la mediación no puede imponerse a las partes una decisión vinculante, coactiva y ejecutiva, como sucede con la sentencia de un tribunal o con el laudo de un árbitro, con la fuerza de las obligaciones contractuales.

En el aspecto formal, la mediación concluye plasmando las decisiones adoptadas en un acuerdo escrito que las partes se comprometen a cumplir. Dicho acuerdo puede ser revisado por las partes en el futuro si así se ha previsto en el mismo. Y, lo más relevante, en cuanto al asunto controvertido, es que la mediación termina siempre: sin vencedores ni vencidos.

La mediación termina siempre: sin vencedores ni vencidos.

5. PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN

La mediación se rige, en esencia, por los siguientes principios:

(i) *Libertad* de las partes para someterse al proceso de mediación y respecto de su participación a lo largo del desarrollo del mismo. La mediación es siempre voluntaria².

(ii) *Independencia* del mediador a lo largo de todo el proceso, quedando obligado³ a revelar antes de iniciar su tarea y durante el desempeño de la misma cualquier circunstancia que pudiera afectar a su independencia o que suponga un conflicto de intereses como, por ejemplo: relación personal o empresarial con una de las partes; interés financiero u otro, directo o indirecto, o que el mediador o algún miembro de su empresa o colaborador hubiera actuado anteriormente para una de las partes.

2. Art. 6.1. LMCM.

3. Así se establece en el ap. 2 del Código de Conducta Europeo para Mediadores.



(iii) *Neutralidad* en la actuación del mediador⁴ al objeto de que permita a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación.

(iv) *Imparcialidad*, lo que implica que el mediador, en su relación con las partes, no sólo debe actuar de tal modo sino que, además, se esforzará en demostrarlo y se comprometerá a servir de la misma forma a ambas partes⁵.

En consecuencia, no puede aconsejar, aportar sugerencias o propuestas personales sobre el modo en el que, a su entender, debería concluir la mediación. Se limitará a conducir a las partes a que encuentren por sí mismas una solución al conflicto. Esta imparcialidad le obliga, en particular, cuando en el transcurso de la mediación deba reunirse separadamente con alguna de ellas.

(v) *Igualdad* en la actitud del mediador con las partes durante todo el proceso procurando que ninguna de ellas se sienta agraviada por la conducta del mediador con la otra parte. A tal efecto, se garantizará que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus intereses y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas⁶.

(vi) *Confidencialidad* durante todo el proceso, de modo que debe preservarse fielmente que ni su desarrollo ni su resultado afecte en modo alguno a la reputación de las partes en el mercado, a menos que haya razones legales o de orden público. Tanto el procedimiento de mediación como la documentación utilizada en el mismo es confidencial.

El mediador queda protegido por el secreto profesional, de modo que no podrá revelar la información que hubiera podido obtener a lo largo del procedimiento⁷ y salvo obligación legal⁸ ninguna información revelada confidencialmente a los mediadores por una de las partes se revelará a la otra parte sin su permiso.

El deber de confidencialidad impide aportar documentación del proceso de mediación a un procedimiento judicial o arbitral, salvo que expresamente y por escrito se hubiera dispensado o cuando mediante resolución judicial motivada, sea solicitada en la jurisdicción penal; su contravención genera la pertinente responsabilidad⁹. Por el contrario, sabemos que en las leyes especiales que regulan las patentes, las marcas o el diseño industrial, se contempla siempre la posibilidad de pedir -como condena- la publicación de la sentencia que se dicte.

4. Art. 8 LMACM.

5. Vid. ap. 2 del Código de Conducta Europeo para Mediadores.

6. Art. 7 LMACM.
7. Art. 9.1. LMACM.

8. Vid. ap. 4 del Código de Conducta Europeo para Mediadores.

9. Art. 9.2. LMACM.



6. FUNCIÓN DEL MEDIADOR

La función del mediador que, por tanto, es completamente distinta a la de un juez o a la de un árbitro, consiste en ayudar y facilitar a las partes a que ellas mismas alcancen una decisión propia. Para ello, el mediador debe generar confianza y empatía a las partes para entender y comprender adecuadamente sus razonamientos y sus emociones, sin necesidad de implicarse con ellas personalmente, y evitar cualquier tipo de menosprecio, agresividad o discriminación. De igual modo, debe evitar confundir o traspasar la empatía a la simpatía pues estaría quebrantado los principios de imparcialidad y neutralidad.

El mediador debe generar confianza y empatía a las partes.

Con esta finalidad será conveniente prestar atención al tono de voz que se emplea; saber intervenir en el momento oportuno; comprender circunstancias personales de los interlocutores aunque sean extravagantes a la mediación; procurar deshacer malentendidos o malas interpretaciones; documentarse y obtener el máximo conocimiento de todo lo que se le plantea; no limitarse a decir a las partes lo que quieren oír sino lo que deben oír, y tantas otras cuestiones que puedan afectar a las partes y al buen desarrollo de la mediación.

En definitiva, el mediador debe intentar en todo momento que cada parte, en su actitud, se ponga en la piel del otro pues en la medida en que comprenda la posición contraria más fácil será resolver el conflicto, directamente o ampliando las expectativas de las partes.

Siguiendo el modelo de Mediación de Harvard, el mediador debe tener en consideración algunos puntos básicos:

(i) El mediador debe separar a las personas, a los interlocutores en el conflicto, del problema en sí. Hay que resolver el problema en su esencia, ganándose la confianza, la comprensión y el respecto de las partes; por el contrario, los miedos y las hostilidades mutuas llevan inevitablemente al fracaso y lo mismo sucederá si una parte atribuye el problema al interlocutor de la otra parte con quien trata; porque, en tal caso, la respuesta será una actitud radicalmente defensiva y le devolverán el golpe con un ataque propio.

(ii) En segundo lugar, el mediador debe evitar que se defiendan posiciones en lugar de intereses pues, siempre que una parte pretenda mantener su posición hasta el final, será imposible alcanzar un acuerdo, y cualquier intento de modificación lo tomará siempre como un ataque personal.

(iii) En tercer lugar, es conveniente, como después veremos, aportar nuevas opciones a la negociación para extender el abanico de soluciones y

(iv) Finalmente, debe intentarse que el resultado se base en criterios objetivos que conduzcan a una solución justa.



También es misión del mediador saber aportar un justo equilibrio a las partes pues habitualmente se dan dos formas de negociación muy características: (i) el negociador blando que es aquel que quiere evitar el conflicto a toda costa y para ello hace todo tipo de concesiones fácilmente y que, generalmente, termina decepcionado y explotado al ver que la otra parte obtiene provecho de su posición sin dar nada a cambio; y (ii) el negociador duro que piensa que adoptar posiciones extremas y mantenerlas hasta el final le dará la victoria; esta actitud suele conducir a que la otra parte termine adoptando la misma actitud y se deteriore la negociación. Por este motivo, en toda negociación es esencial cuidar mucho el factor humano porque las personas con sus emociones, con sus valores y con sus puntos de vista son impredecibles.

Entre las funciones del mediador¹⁰ cabe mencionar las siguientes:

(i) Debe procurar en todo momento que cada parte comprenda la forma de pensar de su interlocutor aun sabiendo que entender el punto de vista del otro negociador no significa estar de acuerdo con él; para ello debe velar para que las partes dispongan de la información y asesoramiento necesario.

(ii) El mediador debe facilitar la comunicación entre las partes y procurar que se escuchen; que no sea un mero hablar por hablar, sin entender lo que dice la otra parte y, por supuesto, evitando las malas interpretaciones, desarrollando una conducta y escucha activa de acercamiento entre las partes.

(iii) Las partes deben centrarse en resolver los intereses en juego y para ello el mediador debe ayudarles a conocer cuál es la perspectiva y los intereses de la otra parte; hay que intentar poner a cada parte en el lugar de su interlocutor, y

(iv) Finalmente, como hemos apuntado, es conveniente que la negociación transcurra sobre criterios objetivos porque de tal forma no se pierde el tiempo defendiendo posiciones personales y atacando a la otra parte y resulta más fácil alcanzar un acuerdo.

7. ACTUACIÓN DEBIDA DE LAS PARTES EN LA MEDIACIÓN

Para conseguir el mejor desarrollo de la mediación las partes involucradas deben observar en su actitud las siguientes pautas:

¹⁰. El art. 13 LMACM establece una serie de criterios que debe seguir el mediador en su actuación: 1. El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes. 2. El mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en esta Ley. 3. El mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obligación de entregar un acta a las partes en la que conste su renuncia. 4. El mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurren circunstancias que afecten a su imparcialidad. 5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. Tales circunstancias incluirán, en todo caso: a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes. b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. c) Que el mediador, o un miembro de su empresa u organización, hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación. En tales casos el mediador sólo podrá aceptar o continuar la mediación cuando asegure poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente. El deber de revelar esta información permanece a lo largo de todo el procedimiento de mediación.



1. RESPETO MUTUO

El respeto mutuo entre las partes y en las relaciones con el mediador constituye un pilar esencial en todo el proceso de mediación, pues si no prevalece la situación personal se hace insostenible y está avocada al fracaso.

Naturalmente, la función del mediador será velar para que no se pierda el respeto debido a sabiendas de que en muchas ocasiones van a irrumpir situaciones difíciles de forma intempestiva, intencionada o inconscientemente, como fruto de la tensión que obviamente el conflicto ha generado. Descartar la posibilidad de pérdida de respeto en algún momento es no abordar la mediación con realidad.

El respeto mutuo entre las partes y en las relaciones con el mediador constituye un pilar esencial en todo el proceso de mediación.

2. LEALTAD Y BUENA FE

Además, es necesario que las partes se sujeten en todo momento a los principios de lealtad y buena fe, y a tal efecto el art. 10 LMACM¹¹ consigna las siguientes extremos:

- a) Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación una parte no podrá ejercitar contra la otra parte ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con excepción de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos.
- b) Las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad.

3. COMUNICACIÓN

La comunicación es un elemento intrínseco de la mediación y se define como el acto, gesto o actitud que permite trasladar mensajes entre los miembros de un grupo social o entre diversos grupos sociales (Diccionario RAE) y, en lo que a la mediación se refiere, constituye uno de los condicionantes esenciales de su resultado. Todos hemos tenido la experiencia de que quien comunica es plenamente conocedor de la idea o de la información que quiere transmitir, pero quien la recibe puede no entenderla de igual modo.

¹¹. Art. 10 LMACM: 2. Las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo. Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no podrán ejercitar contra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con excepción de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos. El compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de ésta impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en que se desarrolle ésta, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. 3. Las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad.



Este problema de percepción tiene cierta explicación si se comprende que la comunicación viene configurada, esencialmente, por tres factores distintos: (i) por las palabras que pronunciamos, (ii) por el tono de voz que empleamos, y (iii) por el lenguaje corporal que expresamos.

A su vez, quien escucha puede tener una mayor o menor predisposición psicológica para entender el mensaje que se le está transmitiendo y ello le permitirá captar no sólo el contenido de la información, sino también el sentimiento que subyace en su interlocutor. Resulta esencial, por tanto, en cualquier comunicación: saber transmitir la idea, saber escuchar, y saber transmitir que se ha escuchado con la debida atención.

Las formas que hacen posible una conversación fluida y atenta pueden ser muy variadas, por ejemplo: dejar hablar sin interrupciones innecesarias; mantener la mirada con el interlocutor; asentir con la cabeza en señal de que se admite lo que se está escuchando; saber esperar en momentos de silencio a que se concluya la locución; no desviar la conversación con ejemplos propios o de terceros y no introducir cuestiones extravagantes.

Respecto de la escucha, puede concurrir alguna actitud o comportamiento de las partes, como las que vamos a ver inmediatamente, que impiden que sea efectiva y que, naturalmente, habrá que abordar desde el comienzo.

En primer lugar, debe evitarse o minimizarse cualquier tipo de preocupación en las partes sobre su estima personal; es decir, sobre si se va a saber expresar mejor o peor; sobre sus cualidades o capacidades o sobre cualquier otro elemento personal que le afecte y que, en definitiva, le va a crear una ansiedad nada deseable en sus intervenciones.

En segundo lugar, deben evitarse comportamientos impacientes, compulsivos, o de cualquier índole que limiten las intervenciones de la otra parte o las del propio mediador.

En tercer lugar, debe huirse de generalidades y superficialidades centrando la cuestión en lo que es propiamente objeto de mediación, así como de prejuicios que, en definitiva, pretendan imponer posiciones o ideas personales o de manipulaciones basadas en la “propia experiencia”.

Concluido el intercambio de pareceres, puede ser conveniente hacer un breve resumen de todo lo hablado hasta el momento. No vamos a entrar en estudios de comunicación no verbal que, sin duda, pueden facilitar la mediación y cuyo estudio y valoración corresponde a otros profesionales colaboradores de los mediadores, pero señalamos algunos de ellos para general conocimiento:

Se conoce como proxémica el estudio de la disposición del espacio como, por ejemplo, las características de la sala: silencio, iluminación o la proximidad o el alejamiento entre las personas y los objetos.

La kinesia o kinésica estudia todo lo relacionado con el lenguaje corporal: estudio de la cara como proyección de emociones; de los ojos para determinar la participación o inhibición del interlocutor; de la mirada; de la piel, en tanto que el rubor es síntoma de vergüenza, y la palidez de espanto o sorpresa; de la gestualidad y de los cambios posturales.



El paralingüismo estudia los elementos vocales no lingüísticos como el tono, el timbre, la risa, el llanto, el suspiro, el bostezo, las pausas, los silencios y otros muchos.

8. FINALIDAD DE LA MEDIACIÓN

Si analizamos los distintos sistemas de resolución de conflictos y, en concreto, la vía judicial o arbitral, observaremos que en estos supuestos existe una finalidad o unos objetivos que son radicalmente distintos a los que se plantean en la mediación.



Foto de Sebastian Herrmann. Fuente: Unsplash.

En síntesis, podemos decir que -por definición- lo que se plantea y lo que pretenden las partes al acudir a la vía judicial o al sistema arbitral es que se haga justicia en un caso concreto. En cambio, aun cuando este puede ser el motivo principal que nos induzca a plantear la mediación para la resolución de una controversia, no por ello y llegado el caso, se convierte en el único objetivo que debe atenderse o tomarse en consideración para encontrar una solución a la misma. En efecto, presentada la mediación, no debe descartarse la posibilidad de incluir otras opciones comunes a las partes que ni siquiera pudieran haberse planteado o abordado al tiempo de solicitar la mediación. Esta es la labor creativa del mediador y de las partes.

No podemos olvidar que la mediación atiende a los intereses de las partes a diferencia de los procedimientos judiciales o de los arbitrajes de derecho en los que las partes quedan sometidas a lo dispuesto en la legislación pertinente. En la mediación no se aplican normas jurídicas o disposiciones legales, sino que se atienden intereses.

En consecuencia, la mediación no tiene por qué limitarse en modo alguno al objeto de la controversia; al contrario, pueden incorporarse otras muchas opciones o intereses que faciliten y permitan la solución del conflicto; por ejemplo, en una controversia por infracción de patente puede plantearse celebrar acuerdos de licencia inexistentes en ese momento o bien la apertura conjunta de nuevos mercados mediante una *Joint Venture*, etc.



La mediación no tiene por qué limitarse en modo alguno al objeto de la controversia

No deberá sorprendernos por tanto que ante la controversia nacida de la infracción de una patente, de una marca, de un derecho de autor o de acuerdos de licencia existentes, la solución que se alcance sirva: (i) para mejorar o incrementar las propias relaciones comerciales, técnicas o logísticas entre las partes; (ii) para implantar o ampliar nuevos mercados o (iii) para cualquier otra solución adicional, siempre que ésta sea favorable para ambas partes.

Por consiguiente, cualquier negociación debe tener como finalidad: (i) concluir con un acuerdo prudente en el que cada parte tiene algo que ceder y algo que ganar, (ii) conseguir un acuerdo eficiente para las partes y, por supuesto, la mediación debe servir para (iii) mejorar o, al menos, para no dañar la relación existente entre las partes.

Veamos unos ejemplos, conocidos:

■ MEDIACIÓN EN HERENCIA

Al fallecer un pastor árabe dejó a sus tres hijos en herencia 17 camellos que deberían repartirse del siguiente modo:

- al hijo mayor le corresponderían la mitad de los camellos ($1/2$)
- al mediano, le dejó un tercio de los camellos ($1/3$)
- al hijo pequeño le dejó una novena parte ($1/9$)

Los hijos, al ver que era imposible repartir los camellos según la voluntad de su padre acudieron al consejo del sabio y le explicaron su problema.

El sabio les dijo: no os preocupéis, tomar mi camello.

Entonces ya contaban con 18 camellos. Y pudieron repartirlos como su padre les había ordenado:

- la mitad para el hijo mayor ($18/2$): 9 camellos.
- un tercio para el segundo hijo ($18/3$): 6 camellos, y
- una novena parte para el menor ($18/9$): 2 camellos.

De esta forma, habían cumplido la voluntad de su padre y, además, al sumar los camellos que se habían repartido vieron que, en total, eran 17 ($9 + 6 + 2$) camellos; y, por tanto, les sobraba uno; por lo que pudieron devolverle al sabio el camello que les había prestado.



■ MEDIACIÓN DIPLOMÁTICA

Contaba un reconocido mediador norteamericano que, en una ocasión, se le planteó una mediación entre su país y otro “poco civilizado” en el que su representante diplomático comenzó su discurso con un brutal y estrepitoso ataque hacia EEUU. Todo el mundo quedó estupefacto y cuando el mediador tomó la palabra para darle una respuesta, le dijo: «Me alegro mucho de que en su país la libertad de expresión esté tan reconocida como en el mío, creo que podremos alcanzar un acuerdo».

9. OBJETO DE LA MEDIACIÓN

Atendiendo a lo que hemos expuesto sobre la predisposición de las partes a alcanzar un acuerdo mediante mediación parece lógico pensar que la mediación no será un procedimiento recomendado: (i) en los casos de falsificación o de piratería de marcas o de diseño; (ii) en supuestos de registro de marcas de mala fe o (iii) cuando una de las partes tenga la plena seguridad de que se trata de un caso absolutamente definido.

En cambio, la mediación puede ser un método muy adecuado:

(i) cuando se pretende que la negociación sea confidencial,

(ii) en aquellos casos en los que las partes han emprendido negociaciones y entiendan que no han concluido de forma satisfactoria o, bien,

(iii) cuando tengan la percepción de que las negociaciones han quedado estancadas; por ejemplo, cuando las partes están de acuerdo en que debe abonarse una licencia, pero resulta imposible llegar un acuerdo sobre el porcentaje que debe abonarse, sobre el plazo de duración de la licencia, sobre las partes obligadas al pago, etc., y

(iv) otro uso común de la mediación se plantea cuando las partes desean interrumpir el litigio o el arbitraje en curso para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Además de las controversias que hemos apuntado en materias tradicionales como patentes, modelos de utilidad, marcas, nombre comercial, diseño industrial, denominaciones de origen, obtenciones vegetales, etc. también hay que considerar otros muchos conflictos que pueden surgir de transacciones o de relaciones comerciales existentes sobre estos derechos; sobre contratos de licencia; sobre transferencia de tecnología; contratos de *know-how*, acuerdos de franquicia, de *software*, bases de datos, contratos multimedia, de distribución, de investigación y desarrollo, la contratación de técnicos de empresas de alta tecnología; sobre conflictos suscitados respecto de derechos de propiedad industrial nacidos de la reestructuración de empresas: fusiones o adquisiciones; sobre acuerdos de promoción de actividades deportivas; contratos editoriales, musicales o cinematográficos, etc.



Esto, no obstante, debemos advertir que en cualquier supuesto sujeto a mediación, la competencia de los mediadores nombrados no queda limitada en ningún caso al objeto de la controversia per se, ya que las partes -que son quienes realmente controlan el procedimiento- pueden extender su competencia en cualquier momento a todos aquellos extremos que razonablemente entiendan que deben incluirse.

Por tal motivo, los reglamentos de los centros de mediación son muy flexibles, poco estructurados y las formalidades son mínimas con la finalidad de que sean las partes las que libremente determinen su contenido e, incluso, la elección del mediador, el idioma o el lugar de celebración.

10. CONFIGURACIÓN DE LA MEDIACIÓN

Pasamos a examinar seguidamente algunas cuestiones generales de todos los procesos de mediación.

1. DURACIÓN

Es deseable -naturalmente- que la mediación se resuelva en el menor tiempo preciso y en este sentido el art. 20 LMACM, establece: *La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones.*

2. DESARROLLO

El mediador es quien convoca a las partes en conflicto para la celebración de las sesiones, que podrán ser o no simultáneas, y las dirige, debiendo comunicar a las partes la celebración de reuniones que tengan lugar por separado con alguna de ellas¹².

3. TERMINACIÓN

El procedimiento de mediación puede concluir con acuerdo, que se plasmará en un acta firmada por las partes o sin alcanzarlo, porque alguna de ellas se separe de las actuaciones, porque haya transcurrido el plazo comúnmente acordado o cuando el mediador estime que existen diferencias irreconciliables.

¹². el art. 21 LMACM establece que: 1. *El mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesaria, dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de sus posiciones y su comunicación de modo igual y equilibrado.* 2. *Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto podrán ser o no simultáneas.* 3. *El mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. El mediador no podrá ni comunicar ni distribuir la información o documentación que la parte le hubiera aportado, salvo autorización expresa de esta.*



4. FORMALIZACIÓN

El acuerdo alcanzado puede ser parcial o total y debe firmarse por las partes o por sus representantes, entregándose un ejemplar a cada una de ellas y otro al mediador para su conservación.

El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo y de la posibilidad de elevarlo a documento público al objeto de dotarlo de ejecución.



11. BIBLIOGRAFÍA

- Castañer, O. (1996) *El asertividad. Expresión de una sana autoestima*. Bilbao: Desclée
- Fisher, Roger, Ury, William y Patton, Bruce. (2005) *Obtenga el Sí. El arte de negociar sin ceder*. [trad.] Aída Santapau. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, S.A., 2005. Título original: *Getting to Yes* (1981). 84-8088-998-5.
- Utrera, J. L. (2016). *Mediación intrajudicial práctica para abogados y mediadores*. Alhaurin el Grande: Editorial Ley 57.
- García Álvarez, R. (2012). *Guía de mediación para abogados*. Revista La Ley 3291/2012.
- Gisbert, M. (2014). “El acuerdo logrado en mediación civil y mercantil”. En M. Gisbert y S. Díez, *El contrato de mediación y el acuerdo de mediación civil y mercantil*. Pamplona: Aranzadi.
- Goleman, D. (1999). *La práctica de la inteligencia emocional*. Barcelona: Kairós.
 - (1996) *Inteligencia emocional*. Barcelona: Kairós
- Leibling, M. y Prior, R. (2004). *Coaching: Paso a paso*. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.
- Ruiz, M. J. (2013). *El anclaje de la mediación en los procedimientos declarativos conforme a la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles*. La Ley.
- Suarez, M. (1996): *Mediación, conducción de disputas, comunicación y técnicas*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Ury, William. 2007. *¡Supere el No! Cómo negociar con personas que adoptan posiciones inflexibles*. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, S.A., 2007. Título original: *Getting past no* (1991). 84-8088-156-9.





PARC CIENTÍFIC
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Coordinadora de la edició: María Iranzo

Con el apoyo de



**GENERALITAT
VALENCIANA**

iVACE
INSTITUT VALENCIÀ DE
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

Síguenos en redes:

