
La transmisión de derechos de propiedad intelectual derivados de la actividad investigadora realizada en la Universidad pública española*

» ROSALÍA ESTUPIÑÁN CÁCERES**

RESUMEN: Este artículo analiza las luces y sombras de los procedimientos que prevé el ordenamiento jurídico español para la transmisión a terceros de los derechos de propiedad intelectual derivados de la actividad investigadora generada en el seno de las universidades públicas españolas.

* Este trabajo, aunque actualizado en el año 2014, fue realizado en el año 2012 aprovechando, en concreto, una estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Edimburgo, elegida porque, como es sabido, es una de las universidades del Reino Unido con mayor éxito en transferencia de derechos de propiedad intelectual generados en su seno (véase <http://www.research-innovation.ed.ac.uk/Home.aspx>). Esta estancia tenía como objetivo examinar la normativa del Reino Unido aplicable a la mencionada transferencia de derechos. Examen este que nos permitió constatar, y así deseamos manifestarlo, que el Reino Unido cuenta con una normativa mínima, por lo que sus universidades gozan de una dosis relativamente amplia de libertad en esta materia. En España, como tendremos ocasión de comprobar en este trabajo, con la reciente y actual regulación, aunque directamente no se otorga tanta libertad a las universidades como lo hace la normativa del Reino Unido, lo cierto es que se consigue agilizar la transferencia de derechos de propiedad intelectual.

Fecha de recepción: 26 de febrero de 2014. Fecha de aceptación: 25 de agosto de 2014.

Para citar el artículo: R. ESTUPIÑÁN C., “La transmisión de derechos de propiedad intelectual derivados de la actividad investigadora realizada en la Universidad pública española”, *Revista de Derecho Privado*, Universidad Externado de Colombia, n.º 27, julio-diciembre de 2014, pp. 107-125.

** Profesora del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Contacto: recaceres@dcjb.ulpgc.es

PALABRAS CLAVE: derechos de propiedad intelectual; universidades; procedimientos de transmisión; actividad investigadora; investigación universitaria.

Transfer of intellectual property rights stemming from research of Spanish public universities

ABSTRACT: This article discusses the light and shadows of the procedures laid down by the Spanish legal system for transfer to third parties of intellectual property arising from the research, stemming from within the Spanish public universities.

KEYWORDS: intellectual property rights; universities; transmission procedures; research activity; university research.

SUMARIO: Consideraciones previas. I. La imprescindible determinación de la normativa aplicable al procedimiento o procedimientos que han de regir la transmisión. II. Análisis de los procedimientos aplicables. 1. Adjudicación directa. 1.1. Supuestos a los que resulta aplicable la adjudicación directa. 2. Procedimiento competitivo. III. Requisitos indispensables cualquiera que sea el procedimiento aplicable. 1. La declaración previa de que el derecho a transmitir no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público. 2. La aplicación del derecho privado a la transmisión. 3. El valor de mercado como contraprestación por la transmisión de derechos. 4. La inclusión de cláusulas de mejor fortuna en cualquier contrato que implique transmisión plena a entidades privadas. Conclusiones. Bibliografía.

Consideraciones previas

La actividad investigadora es y debe ser una constante en toda universidad, y está claro que la realizada por los profesores universitarios conlleva la posibilidad del surgimiento de derechos de propiedad intelectual. Pues bien, justamente cuando es la propia universidad la titular, ya sea en todo o en parte, de dichos derechos entramos de lleno en la necesidad de una normativa adecuada para que, en aplicación de la obligada transferencia del conocimiento a la sociedad que le impone la Ley Orgánica de Universidades, Ley 6/2001, de 21 de diciembre, en España (en lo sucesivo, LOU), el régimen jurídico relativo a dicha transferencia no se convierta en obstáculo para ello.

El procedimiento o cauce a través del cual deba operar la transmisión de los derechos de propiedad intelectual derivados de la actividad investigadora, realizada en el seno de la Universidad pública española, resulta de importancia capital, sobre todo en el contexto actual de grave crisis económica, ante la necesidad

que la universidad tiene de rentabilizar sus recursos aumentando su competitividad y, al mismo tiempo, contribuyendo al crecimiento económico nacional.

Como es sabido, en el año 2011 fueron aprobadas en España dos leyes que inciden directamente en la materia objeto de nuestro trabajo, en concreto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible¹ (en adelante, LES), y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación² (en lo sucesivo, LCTI).

En este trabajo nos proponemos determinar y analizar, en primer lugar, la normativa que, con carácter general, se ocupa en el momento actual del procedimiento o procedimientos que han de seguirse para que pueda tener lugar la transmisión de derechos de propiedad intelectual cuya titularidad ostente la universidad, para, a continuación, mostrar y examinar críticamente las vías o procedimientos que es preciso seguir con ese fin, dada la condición o naturaleza jurídica pública de la universidad. Finalizaremos reconociendo, por un lado, el más que posible impacto favorable que la nueva normativa va a propiciar a la universidad en su conjunto y a nuestra economía en todo aquello que ha supuesto imprimir rapidez y remover obstáculos innecesarios, y, por otro, la necesidad constante de indagar sobre nuevas fórmulas jurídicas que permitan la más completa agilización de los cauces jurídicos o procedimientos de transmisión a terceros, de manera que las leyes sean un instrumento –y no un inconveniente– al servicio, en este caso, de la universidad.

I. La imprescindible determinación de la normativa aplicable al procedimiento o procedimientos que han de regir la transmisión

La transferencia de los resultados de la investigación es, curiosamente, abordada tanto por la LES como por la LCTI, estableciendo además una regulación que, como expondremos más adelante, no resulta del todo coincidente³. Y es que, si bien la LOU enumera entre las funciones de la universidad, y como un objetivo específico de esta, la transferencia del conocimiento a la sociedad⁴, lo cierto es que la LOU no contiene regulación alguna sobre el procedimiento o procedimientos que debe seguir la universidad para poder transferir sus derechos de propiedad intelectual.

Lo que sí llama la atención y ponemos de manifiesto desde ya, es que el apartado 5 del artículo 80 LOU, añadido por la Disposición Final Tercera de la LCTI, después de explicitar que forman parte del patrimonio de la universidad los

1 Entró en vigor el 6 de marzo de 2011 (Disposición Final Sexagésima de la LES).

2 Entró en vigor el 2 de diciembre de 2011 (Disposición Final Undécima de la LCTI).

3 Ya habían advertido esta disparidad en los proyectos de ley, I. COSTAS RUIZ DEL PORTAL, A. OURO FUENTE. “El entorno legal: proyectos de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y de la Ley de Economía Sostenible”, en *Diario La Ley*, n.º 7615, 20 de abril de 2011, p. 6.

4 Véanse sus artículos 1, 39, 40 y 41.

derechos de propiedad industrial e intelectual de los que esta sea titular como consecuencia del desempeño por su personal de las funciones que le 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 es que no es esta ley la que contiene los procedimientos de transmisión de tales derechos de propiedad intelectual, sino concretamente la LES⁵, pues no cabe ignorar que la transmisión forma parte de la administración o gestión de tales derechos. Ello evidencia la falta absoluta de coordinación de nuestro legislador, porque si resulta loable que, no recogiendo la LOU régimen jurídico alguno relativo a la gestión de tales derechos, se diga expresamente en esta en qué normativa se encuentra –lo que conlleva el necesario engarce entre ambas, esto es, la LOU y la LCTI–, no es en cambio de recibo que estas ignoren por completo la LES cuando gran parte de dicha materia se encuentra regulada precisamente en esta última. Desde un punto de vista de pura ortodoxia jurídica, habría sido deseable que no existiera esta dispersión normativa.

La LES, de conformidad con la Estrategia para una Economía Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2009, dedica su Título II al impulso de la competitividad⁶, dentro del cual incluye el Capítulo V, cuyo contenido está destinado a la Ciencia e Innovación⁷, regulando específicamente la transferencia de los resultados de la actividad investigadora los artículos 53 a 56. Pues bien, el artículo 55 particularmente contiene la regulación jurídica relativa a los procedimientos que necesariamente debe observar la universidad para transmitir, entre otros, los derechos de propiedad intelectual de los que sea titular. Con todo, resulta necesario advertir que el título que lleva este artículo 55 es equívoco o inexacto, pues no responde de forma precisa y adecuada a su completo contenido. En efecto, su título es textualmente “Aplicación del derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora”⁸, con lo que cabría entender que su contenido versaría

5 El artículo 53.1 LES menciona expresamente a las universidades públicas dentro del ámbito de aplicación de los preceptos contenidos en el Capítulo V del Título II.

6 El Preámbulo de la LES expresamente sostiene que este Título II recoge las reformas que la ley realiza “con la finalidad de incidir directamente en la mejora de la competitividad del tejido económico español”.

7 El Preámbulo de la LES textualmente recoge que este Capítulo V “incorpora medidas de impulso a la actividad investigadora y a la innovación”.

8 Título del precepto que fue dado durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de LES, al aceptarse en el Congreso la enmienda n.º 920 del Grupo Parlamentario Socialista, pues el título del entonces artículo 56, hoy 55, era: “Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad investigadora”. La razón o motivación para tal cambio, aducida por dicho Grupo Parlamentario, fue que el título no guardaba la debida concordancia con el contenido del mismo y, por consiguiente, podía dar lugar a interpretaciones erróneas de la norma. Véase BOCG-Congreso de los Diputados, Serie A, n.º 60, de 11 de octubre de 2010, p. 458. Con todo, me parece que tampoco el nuevo título del artículo 55 guarda la debida concordancia con su completo contenido.

exclusivamente sobre ello; sin embargo, puede observarse que este, bien prolijo por cierto, es mucho más amplio, pues no solo explicita la aplicación del derecho privado a los contratos que se firmen para dicha transmisión, sino que además es justamente este el precepto que se ocupa del procedimiento o procedimientos y requisitos que resultan imprescindibles para que la universidad pueda realizar tales transmisiones. Como habremos de ver en el epígrafe siguiente, dicho precepto permite la adjudicación directa de tales contratos en la mayor parte de los casos, exigiendo en cambio en el resto un procedimiento competitivo que no califica.

Similar crítica y por las mismas razones cabe realizar al artículo 36 LCTI⁹, pues bajo la rúbrica “Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación” trata, al menos en su último párrafo, de parte de la materia a su vez contenida en el artículo 55 LES. Resulta llamativo que este mismo último párrafo aluda a la transmisión a terceros de derechos de propiedad intelectual y, al margen del defecto de redacción, no haga referencia alguna al procedimiento (cuando el párrafo anterior menciona la adjudicación directa para la celebración de ciertos contratos) y, en cambio, considere aplicable a los contratos de transferencia el derecho privado, lo que también dice la LES en su artículo 55, pero el artículo 36 LCTI añade: “conforme a la normativa propia de cada Comunidad Autónoma”. Este añadido sorprende porque nada aclara, bien al contrario, su exégesis genera muchas dudas. Y es que, si sintáctica o literalmente la interpretación más probable de tal añadido sea que se está refiriendo al derecho privado propio de cada comunidad autónoma, sin embargo, lo cierto es que tal interpretación no puede acogerse, en cuanto que las comunidades autónomas no tienen un dere-

9 El artículo 36 LCTI establece: “Se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad de pactos, y *podrán ser adjudicados de forma directa*, los siguientes contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, suscritos por los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, las Universidades públicas, las Fundaciones del Sector público estatal y otras entidades dedicadas a la investigación y dependientes de la Administración General del Estado:

“a. contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades;

“b. contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación;

“c. 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. No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público, ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada Ley para la celebración del correspondiente contrato.

“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, se regirá sobre el derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma”.

cho privado, en general, distinto del establecido para todo el Estado español, a excepción de los derechos forales. De acuerdo entonces con el propio contexto de este precepto, que en su primer párrafo alude a la adjudicación directa como procedimiento para que, por lo que ahora nos interesa, las universidades públicas puedan celebrar determinados contratos, nos parece que la interpretación del mencionado añadido no puede más que referirse a los procedimientos establecidos en la normativa de las respectivas comunidades autónomas para que pueda operar la transmisión. Ahora bien, si es esta la interpretación que hay que dar al mentado añadido del artículo 36 LCTI, ¿qué sentido tiene el artículo 55 LES? ¿Es posible que el mismo legislador que en marzo de 2011 aprobó la LES, en junio de 2011, al aprobar la LCTI, se haya olvidado por completo de aquella¹⁰? No consideramos que sea así, por lo que entendemos que tampoco resulta posible esta última interpretación. De ahí que, no encontrando explicación razonable al añadido en cuestión, lo único cierto por ahora es que, en materia de procedimientos para la transferencia de los derechos de propiedad intelectual que estamos tratando, debemos acudir a la normativa contenida en la LES, pues de forma expresa esta recoge los aplicables a tales efectos para las universidades públicas¹¹.

Sentado lo anterior, aun con todo, llama poderosamente la atención que la LCTI no haga ni una sola remisión en este aspecto a la LES a fin de coordinar ambas leyes, o que, en otro caso, no haya integrado el contenido de esta en materia de Ciencia y Tecnología. En definitiva, pues, es sumadamente criticable que existiendo tal dualidad normativa no se haya previsto ningún mecanismo de coordinación entre ambos textos legislativos, lo que no deja de ser una viva muestra de una muy deficiente técnica legislativa. Es más, la superposición de regulaciones sobre una misma cuestión refleja una clara descoordinación que, como ya hemos advertido, puede generar problemas de interpretación y aplicación.

II. Análisis de los procedimientos aplicables

Es preciso comenzar poniendo de manifiesto la necesidad de que la universidad pública deba, precisamente por su naturaleza jurídica-pública, seguir unos cauces que respeten los principios e intereses a los que debe someterse toda entidad de tal naturaleza para transmitir a terceros los derechos de propiedad intelectual

10 Merece destacarse que solo el artículo 33 LCTI, contemplado dentro del Título III, destinado entre otros extremos al impulso de la transferencia del conocimiento, realiza una referencia genérica a la LES.

11 En opinión, en cambio, de I. COSTAS RUIZ DEL PORTAL, A. OURO FUENTE, “El régimen legal de transferencia de tecnología entre las universidades y las empresas”, en *Informe La contribución de las universidades españolas al desarrollo 2013*, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, disponible en <<http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2013>>, p. 206, tal previsión parece tener como objetivo reconocer la competencia autonómica para determinar el régimen aplicable a los centros de investigación de su titularidad (no incluidos en la LES).

de los que sea titular. Pues bien, aunque resulte una obviedad, el procedimiento viene caracterizado por su función de cauce para la manifestación de la voluntad administrativa, en nuestro caso de la universidad, y como garantía para los ciudadanos –y para los intereses públicos–, con una trascendencia sumamente destacada, ya que la omisión del procedimiento debido determina la nulidad de la decisión administrativa que se adopte¹².

Del contenido del artículo 55 LES resulta, rigurosamente hablando, que no cabe hablar de un único procedimiento, sino más bien de dos. En concreto, por un lado está la adjudicación directa que, pese a caracterizarse por poder contratar la universidad con quien desee y no tener que someterse a reglas estrictas, no deja de ser un cauce o procedimiento, y, por otro lado, fuera de los supuestos para los que es posible la aplicación del anterior, tenemos un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesados que la LES no califica, pero que debe satisfacer determinadas exigencias impuestas por este mismo texto legal.

En efecto, los apartados 3 y 4 de la LES se ocupan específicamente tanto de la adjudicación directa, señalando en qué supuestos se posibilita a la universidad utilizar tal cauce, como del procedimiento competitivo que necesariamente debe seguir fuera de los casos anteriores. A continuación procederemos a comentar cada uno de ellos, pero en cualquier caso es oportuno adelantar que, aun cuando pudiera parecer que la regla general es que debe acudir a un procedimiento competitivo, lo cierto es que del examen de los supuestos en que cabe acudir a la adjudicación directa y de la propia redacción de los mentados apartados corresponde extraer como conclusión que esta no tiene carácter excepcional, lo que, dicho sea de paso, sintoniza con el propio Preámbulo de la LES y con las exigencias de la doctrina¹³.

1. Adjudicación directa

Hay adjudicación directa, aunque resulte obvio decirlo, cuando no hay un procedimiento competitivo, esto es, no hay concurrencia o puja de interesados, de manera que la universidad elige libremente al contratante. Siendo esto así, no cabe duda de que en tal caso la universidad actúa con discrecionalidad, pero esta es menor que en la actividad privada toda vez que ha de ejercerse conforme a

12 Véase el artículo 62 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En la doctrina, ver, entre otros, J. F. MESTRE DELGADO, “La subasta electrónica: consideraciones sobre el empleo de medios telemáticos en la contratación pública”, *RGDA* n.º 2-2003, pp. 1-26.

13 La doctrina, en efecto, venía exigiendo instrumentos dinamizadores para la transferencia: véanse, por todos, M. RUBIRALTA, y M. VENDRELL, “Hacia un nuevo modelo de transferencia de los resultados de la investigación universitaria”, en <<http://www.madrimasd.org/revista/revista14/tribuna/tribunas3.asp>>; J. M. DEL VALLE PASCUAL, “El patrimonio de las Universidades”, en *El régimen jurídico general del patrimonio de las Administraciones públicas. Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre*, dir. J. F. MESTRE, La Ley-Actualidad, Madrid, 2004, p. 121.

criterios de buena administración, sin que a aquella le esté permitido incurrir en desviación de poder.

Del elenco de supuestos en que la universidad puede utilizar este cauce para transmitir sus derechos de propiedad intelectual resulta, tal como hemos adelantado, que será precisamente este el más utilizado, pues es también el que posibilita una transmisión más ágil, lo que a la postre redundará en una mayor competitividad.

1.1. *Supuestos a los que resulta aplicable la adjudicación directa*

De conformidad con el artículo 55.3 LES, la transmisión de derechos se llevará a cabo mediante adjudicación directa en los siguientes supuestos:

a) “Cuando los derechos se transmitan a otra Administración Pública o, en general, a cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de derecho público”.

b) “Cuando los derechos se transmitan a una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública”.

c) “Cuando fuera declarado desierto el procedimiento promovido para la enajenación o éste resultase fallido como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquéllas en que se hubiese producido la adjudicación”.

d) “Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios”.

e) “Cuando la transmisión se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente”.

f) “Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios, alguno de los cuales no pertenezca al sector público, y el copropietario o copropietarios privados hubieran formulado una propuesta concreta de condiciones de la transmisión. En este caso, los copropietarios públicos deberán aprobar expresamente las condiciones propuestas, previa verificación de la razonabilidad de las mismas”.

g) “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”.

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”.

Del contraste de estos supuestos que acabamos de glosar en diferentes letras contemplados en el apartado 3 del artículo 55 LES, con el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPAP), que enumera los supuestos en los que cabe la adjudicación directa en la enajenación de inmuebles¹⁴ y al que se remite su artículo 144.3 para la enajenación de derechos de propiedad incorporal de los que sean titulares las administraciones públicas, entre los que se encuentran los derechos de propiedad intelectual, resulta que solo podemos encontrar, *mutatis mutandi*, diferencias en los supuestos glosados con las letras g) y h) del artículo 55 LES, pues son los que a modo de “cajón de sastre”, dada la generosidad y amplitud con que están redactados, van a permitir a la universidad, con apoyo en cualquiera de las circunstancias en ellos expresadas, contratar de una forma rápida y ágil y, a la postre, ganar en competitividad.

Con anterioridad a la LES era aplicable a la enajenación de bienes de titularidad de la universidad la LPAP¹⁵, de manera que, de concurrir cualquiera de las circunstancias expresadas en las letras g) y h) del artículo 55 LES, al no estar entonces previstas, la universidad necesariamente debía acudir a un procedimiento

-
- 14 Dicho precepto permite la adjudicación directa en los siguientes supuestos:
- Cuando el adquirente sea otra administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias administraciones públicas o personas jurídicas de derecho público.
 - Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida.
 - Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a y b.
 - Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la enajenación o estos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores que las anunciadas previamente o que aquellas en que se hubiese producido la adjudicación.
 - Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante.
 - Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante.
 - Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios.
 - Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal.
 - Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.

Nos parece oportuno destacar, a título meramente anecdótico, que en la Comunidad Autónoma de Canarias el artículo 40.5 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, al que remite su artículo 50, recoge estos mismos supuestos.

- 15 Así cabía deducirlo de los artículos 6 y 79.3 LOU.

competitivo, lo que comportaba el empleo de más tiempo que redundaba negativamente en su competitividad, exponiéndola a una posible pérdida de oportunidades de negocio; de ahí que consideremos un acierto la previsión expresa en los supuestos g) y h) de circunstancias específicas que en concreto puedan concurrir en la enajenación de derechos de propiedad intelectual.

Dicho lo anterior, ha de apuntarse que si bien el supuesto específico de derechos de propiedad intelectual en sentido estricto, en general¹⁶, no es el ámbito propio para la constitución o participación en empresas de base tecnológica, lo cierto es que, en materia de software o programas de ordenador, podría la universidad titular de los derechos de propiedad intelectual de dicho software estar interesada en constituir una sociedad de esta naturaleza o participar en una ya constituida aportando tales derechos. Pues bien, examinado el artículo 55.3 LES puede advertirse que expresamente no se menciona esta concreta situación entre los supuestos en que la universidad puede acudir a la adjudicación directa. Sin embargo, una mirada más atenta permitiría considerar tal situación incluida en el apartado g) de dicho precepto, en concreto cuando alude a la “singularidad de la operación”. No obstante, la LCTI, quizás con la intención de despejar cualquier atisbo de duda, consciente de que se trata de un supuesto clave para la competitividad y que por tanto debe permitirse su realización rápida y sencilla, contempla expresamente la adjudicación directa en este caso. En efecto, el artículo 36 a) LCTI establece de forma expresa la posibilidad de que la universidad pueda adjudicar de forma directa a la sociedad los contratos que suscriba con ocasión de la constitución o participación en sociedades.

2. Procedimiento competitivo

El apartado 4 del artículo 55 LES dispone textualmente:

En supuestos distintos de los enumerados en el apartado anterior, para la transmisión deberá seguirse un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesados, en el que se garantice una difusión previa adecuada del objeto y condiciones de la misma, que podrá realizarse a través de las páginas institucionales mantenidas en internet por el organismo o entidad titular del derecho y el Departamento ministerial del que dependa o al que esté adscrito. En dicho procedimiento deberá asegurarse, asimismo, el secreto de las proposiciones y la adjudicación a la proposición económicamente más ventajosa.

De la lectura de dicho precepto se aprecia que, si no concurre ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 55.3 LES, la universidad pública está obligada a seguir por imperativo legal un procedimiento competitivo que la LES no

16 Pues es sabido que en España se distingue entre propiedad intelectual y propiedad industrial.

califica, a diferencia de la LPAP cuyo artículo 144.3 sí denomina “subasta pública”. La LES se limita a indicar los ingredientes que deben concurrir en tal procedimiento competitivo, esto es, en un procedimiento basado en la posibilidad de concurrencia competitiva de interesados, cuales son: a) difusión previa y adecuada en atención a cuál sea el derecho de propiedad intelectual que vaya a ser objeto de la transmisión y a las condiciones de esta; b) secreto de las proposiciones, y c) adjudicación a la proposición económicamente más ventajosa.

A la vista de estos requerimientos, parece que frente a la LPAP, que optaba por la subasta, las exigencias que presenta el procedimiento competitivo contemplado en la LES lo aproximan al llamado concurso, pues sabido es que en la subasta pública la adjudicación se realiza al mejor postor (el que pague el precio más alto), en tanto que en el concurso la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los pliegos, sin atender exclusivamente al precio de la misma, y todo ello sin perjuicio del derecho de la Administración a declararlo desierto.

Es posible que alguien pueda sostener que exigir la adjudicación a “la proposición económicamente más ventajosa”, como hace la LES, es equivalente a exigir la adjudicación al que proponga el precio más alto¹⁷, pero lo cierto es que en nuestra opinión tal expresión no tiene necesariamente que resultar equiparable al mejor precio¹⁸.

Sentado lo anterior, en consecuencia, es posible observar en la nueva regulación un importante cambio cualitativo con respecto a la LPAP, y ello tanto por lo que hemos manifestado en los párrafos precedentes –esto es, que no se trata, en rigor, de una subasta pública– como también por la posibilidad de utilizar para la difusión del objeto y condiciones de la transmisión las páginas institucionales de las universidades en internet, lo que es ya de por sí un gran acierto, al ser tales páginas las que suelen emplear los posibles interesados –facilitando una amplia difusión– y, además, las idóneas para estos fines por el hecho de estar todos inmersos en la era de las nuevas tecnologías y de la administración electrónica.

Así pues, este procedimiento competitivo que, a nuestro juicio, está redactado con carácter residual –lo que también implica una diferencia igualmente acertada con relación al artículo 144.3 LPAP–, persigue un doble objetivo: lograr el contrato más conveniente en términos económicos para la universidad y asegurar a todos los posibles interesados la posibilidad de contratar con esta, pues, como ya hemos expresado en otra ocasión, si el particular puede contratar con

17 En este sentido véase COSTAS RUIZ DEL PORTAL/OURO FUENTE, “El régimen legal de transferencia de tecnología entre las universidades”, cit., p. 205.

18 Para ello baste con pensar que dentro de la transmisión se recoge no solo la cesión plena de la titularidad de estos derechos, sino también cualquier otro negocio traslativo, como son las licencias.

quien quiere, la universidad, como entidad pública, debe contratar con quien debe.

En síntesis, estos cambios, necesarios ante las nuevas exigencias económicas, deben ser valorados muy positivamente, y ponen de manifiesto la sensibilidad del legislador para encontrar fórmulas que permitan a las universidades públicas transmitir a terceros de forma más simple y ágil sus derechos de propiedad intelectual. Basta a este respecto traer a colación la frase muy gráfica y elocuente de quien, comentando el artículo 144.3 LPAP –que establece como procedimiento prioritario a seguir la subasta–, textualmente manifestaba:

... exigir, como lo hace el artículo 144.3 LPAP, que la enajenación de las propiedades incorpóreas deba verificarse mediante subasta pública, como exige, y que ello funcione, es soñar con que existe el unicornio azul. Tal fórmula sería como una ráfaga de aire que apagaría la escasa llama del primer hacedor de fuego¹⁹.

III. Requisitos indispensables cualquiera que sea el procedimiento aplicable

La LES en su artículo 55 impone, cualquiera que sea la forma o procedimiento para la transmisión, la necesaria observancia de una serie de requisitos que en general tratan de satisfacer el interés público al que se debe toda institución pública.

1. La declaración previa de que el derecho a transmitir no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público

El apartado 1 del artículo 55 LES establece:

La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora a que se refiere el artículo anterior requerirá la previa declaración, por el titular del Ministerio a que esté adscrita o vinculada la entidad investigadora, o por el órgano competente de la universidad, de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público.

De manera que, tratándose de universidades públicas, la transmisión a terceros de derechos de propiedad intelectual exige una previa declaración del órgano competente de la universidad de que tal derecho no es necesario para la defensa o una mejor protección del interés público.

19 DEL VALLE PASCUAL, “El patrimonio de las Universidades”, cit., p. 121.

El análisis de tal exigencia plantea tres cuestiones: quién es el órgano competente de la universidad para tal menester; qué debe entenderse por interés público, y qué consecuencias conlleva la inobservancia de esta exigencia.

Por lo que atañe a la primera cuestión habrá que estar a los estatutos de cada universidad, pues tanto puede ser el rector como el vicerrector encargado de la investigación. La cuestión no es baladí porque, como es sabido, de conformidad con el artículo 62.1 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo, LRJAP y PAC), son nulos de pleno derecho los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente.

Por lo que se refiere a la cuestión relativa a qué debe entenderse por interés público, resulta obvio que se trata de un concepto jurídico indeterminado, cuya aplicación requiere su previa determinación o concreción. Aplicado al contexto universitario y haciendo uso de la doctrina jurisprudencial emanada –aunque en referencia a otras cuestiones–, quizás quepa concretar dicho interés público en el conjunto de principios de todo orden que deben estimarse esenciales para que la universidad cumpla sus funciones esenciales, lo que, sin duda, exigirá a la universidad una tarea de ponderación de intereses que, en no pocas ocasiones, ralentizará el procedimiento de contratación. Además, como no podía ser de otro modo, esta declaración previa, como actuación administrativa que es, será susceptible de recurso en vía administrativa y judicial²⁰. Pues la no concurrencia de dicho interés podrá desencadenar, según el artículo 63 LRJAP y PAC, la anulabilidad de la misma.

Finalmente, en lo que concierne a la última cuestión, esto es, las consecuencias que conlleva la inobservancia de esta exigencia previa, nos lleva a plantearnos si se trata realmente o no de un requisito *ad solemnitatem*. De la redacción del mencionado precepto en términos claramente imperativos, unido al elenco de supuestos que según el artículo 62 LRJAP y PAC determinan la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos, cabría deducir que su inobservancia habría de conllevar necesariamente su nulidad radical sin posibilidad de convalidación alguna. No obstante, nos cuestionamos si no resultará preferible y posible entender que su ausencia constituye mera causa de anulabilidad del acto, susceptible de ser verificada en cualquier momento posterior, permitiendo con ello la subsistencia de la contratación efectuada, atendiendo así a la rapidez y simplificación que el legislador ha querido imprimir a la contratación de estos derechos.

2. La aplicación del derecho privado a la transmisión

El apartado 2 del artículo 55 LES manifiesta textualmente:

.....
²⁰ A fecha de agosto de 2014, revisadas las bases de datos, no tenemos constancia de que administrativa o judicialmente esta cuestión haya planteado litigio.

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, se registrará 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, aplicándose los principios de la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse.

Como puede comprobarse, actualmente se explicita que el contrato o contratos que celebre la universidad para transmitir a terceros sus derechos de propiedad intelectual se registrarán por el derecho privado, y se establece no solo en el apartado 2 del artículo 55 LES, sino que además, recordemos, también se dice en el título que lleva dicho precepto²¹ y, por si existiera duda, se vuelve a reiterar en el artículo 36 LCTI. En consecuencia, y a pesar de la innecesaria reiteración, resulta meritorio que se manifieste, pues con anterioridad a la LES parece que ni la doctrina ni los tribunales lo tenían claro²².

De manera que el contrato en sí se registrará por el derecho privado, mas las lagunas o dudas, de conformidad con el propio artículo 55.2, deben colmarse acudiendo, no a normativa privada, sino a la LPAP.

Se observa pues que existen actos –los de preparación y adjudicación del contrato– que se rigen por el derecho administrativo, y los relativos a la celebración del contrato en sí y su clausulado que se rigen por el derecho privado, por lo que estamos ante lo que los administrativistas denominan “actos separables”, que se traduce también en las distintas jurisdicciones que conocen²³.

3. El valor de mercado como contraprestación por la transmisión de derechos

El apartado 5 del artículo 55 LES dispone:

-
- 21 En efecto, dicho título es “Aplicación del derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora”.
- 22 Véase, por todos, A. I. CARO MUÑOZ. “La Universidad como contratista”, en <<http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/la-universidad-una-administracin-pblica-contratista>>.
- 23 Véase, al efecto, el artículo 110.3 LPAP, y en la doctrina, entre otros, R. FERNÁNDEZ ACEVEDO, “Utilización de los bienes y derechos públicos: estudio de su régimen jurídico (artículos 84 a 109)”, en *El régimen jurídico general del patrimonio de las Administraciones públicas. Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre*, dir. J. F. MESTRE, La Ley-Actualidad, Madrid, 2004, pp. 971 s.; I. GRANADO HIJELMO, “La Administración entre el Derecho público y el privado: doce grandes transformaciones que precisa nuestro sistema jurídico”, *RGDA*, n.º 17, 2008, p. 29.

En todo caso, la transmisión de los derechos sobre estos resultados se hará con una contraprestación que corresponda a su valor de mercado.

Esta exigencia, como medida protectora del patrimonio universitario en nuestro caso, implica que no es posible la donación, pero tampoco cualquier contraprestación, pues el precepto exige expresamente la que corresponda a su valor de mercado. De manera que, como se puede claramente apreciar, constituyendo la contraprestación de la transmisión de derechos una importante cláusula del contrato, el legislador no ha querido dejarla a la libre determinación de las partes. Ahora bien, siendo cierto que la mencionada exigencia resulta por un lado meritoria en atención a su fundamento o *ratio*, por otra resulta criticable, ya que en buena parte de casos será muy difícil su determinación²⁴. A nuestro juicio, el legislador debió dar pautas claras de cómo obtener tal valor de mercado, pues la ausencia de dichas pautas podrá determinar una litigiosidad no deseada en toda esta cuestión²⁵. Con todo, teniendo en cuenta el contenido del artículo 55.6 LES, que comentaremos seguidamente, es muy posible que, por lo que atañe a la contratación con entidades privadas, tal litigiosidad quede atemperada por las cláusulas de mejor fortuna que deben contener los contratos. Mas hubiera sido deseable, tanto para mayor seguridad y certeza de los contratantes como para evitar la mentada previsible litigiosidad, que, vía reglamentaria, pudieran establecerse ciertos criterios que ayudaran en la determinación del valor de mercado de la contraprestación.

En cualquier caso, en la medida que entendemos que la exigencia analizada forma parte del clausulado del contrato, a esta le resultará aplicable el derecho privado y, por tanto, el examen de su concurrencia o no y, por ende, las consecuencias que ello conlleva corresponden, previa demanda, a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil.

4. La inclusión de cláusulas de mejor fortuna en cualquier contrato que implique transmisión plena a entidades privadas

El apartado 6 del artículo 55 LES dispone:

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 que permitan a las entidades públicas recu-

24 De ahí que, aunque no fue admitida, el Grupo Popular en el Congreso propusiera a este respecto una enmienda, la n.º 751, consistente en sustituir valor de mercado por contraprestación equitativa. Véase BOCG-Congreso de los Diputados, Serie A, n.º 60, de 11 de octubre de 2010.

25 De momento, a fecha de agosto de 2014, por tanto a poco más de tres años de la entrada en vigor de la LES, no hay constancia en las bases de datos de que esta exigencia esté planteando conflictividad. Lo cual no significa necesariamente que no exista, sino que al menos aún no ha llegado a plantearse judicialmente.

perar parte de las plusvalías que se obtengan en caso de sucesivas transmisiones de los derechos o cuando debido a circunstancias que no se hubieran tenido en cuenta en el momento de la tasación, se apreciase que el valor de transferencia de la titularidad del derecho fue inferior al que hubiera resultado de tenerse en cuenta dichas circunstancias.

Como puede apreciarse, el ámbito de aplicación subjetivo de este precepto queda exclusivamente constreñido a la contratación con entidades privadas, quedando en consecuencia excluida la contratación con cualesquiera entidades públicas o semipúblicas. Por otro lado, también queda limitado su ámbito de aplicación objetivo, ya que entendemos que resulta aplicable solo y exclusivamente cuando hay transmisión plena de los derechos de propiedad intelectual.

En otro orden de cuestiones, aunque la exigencia de estas cláusulas de mejor fortuna tiene su razón de ser en la protección del patrimonio universitario, y por ello resulta elogiable, lo cierto es que exigir –como hace el precepto– de forma imperativa su inclusión en todos los contratos comprendidos dentro de su ámbito subjetivo y objetivo de aplicación puede llegar a desincentivar o frenar tales contratos. Será el tiempo el que vaya indicando si se produce o no tal posible efecto²⁶. En cualquier caso, de confirmarse, el legislador debe plantearse su modificación, de manera tal que no sea contemplada como exigencia sino como mera posibilidad.

Finalmente, como en el caso anterior, al encontrarnos con una cláusula del contrato, aunque venga impuesta por el legislador, el examen de su concurrencia o no y, por ende, las consecuencias que ello conlleva corresponden, previa demanda, a los jueces y tribunales civiles.

Conclusiones

Nuestro propósito, dadas las escasas líneas de que disponemos, no ha sido otro que averiguar y comentar crítica y constructivamente la normativa que resulta de aplicación, en el momento actual, al procedimiento o procedimientos que han de seguirse para que la Universidad pública española pueda transmitir a terceros los derechos de propiedad intelectual de los que sea titular, derivados de la actividad investigadora que se haya realizado en su seno. De ahí que las conclusiones a las que hemos llegado, dicho en apretada síntesis, son las siguientes:

– La existencia de dos leyes, la LES y la LCTI, con dos preceptos, artículos 55 y 36, respectivamente, no coordinados que pueden suscitar problemas de interpretación y aplicación.

26 Partiendo de que la LES apenas tiene poco más de tres años de vigencia, consideramos que se trata de un periodo de tiempo aún insuficiente para poder evaluar los efectos que conlleva la cláusula en cuestión.

– La aplicación, a nuestro juicio, con carácter general del artículo 55 LES que prevé como posibles formas o procedimientos para la contratación tanto la adjudicación directa como un procedimiento competitivo que no califica.

– La contemplación, dada la redacción del precepto y el análisis de los supuestos previstos, de la adjudicación directa como procedimiento típico a seguir en la contratación de que estamos tratando, lo que en nuestra opinión está en sintonía con el deseo de agilidad y competitividad que se quiere en este ámbito concreto.

– La previsión con carácter residual, consecuentemente, del procedimiento competitivo para la transferencia, si bien la LES, a diferencia de la normativa anterior, lo ha simplificado notablemente, permitiendo tanto el uso de internet como elegir al interesado que presente la mejor proposición en su conjunto y no el mejor precio.

– La exigencia de una serie de requisitos cualquiera que sea el procedimiento elegido para contratar:

- una previa declaración del órgano competente de la universidad, de que el derecho que se va transmitir no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público;
- la aplicación del derecho privado al contrato, siendo meritoria su explicitación frente a la normativa anterior;
- la contraprestación que ha de recibir la universidad por la transmisión ha de ser necesariamente la que se corresponda con el valor de mercado, exigencia que posiblemente, si no se dan pautas vía reglamentaria, planteará una indeseada litigiosidad;
- la necesidad imperativa de que los contratos que celebre la universidad con entidades privadas y que conlleven una cesión plena contengan cláusulas de mejor fortuna, lo que, aunque el tiempo lo dirá, parece que puede desincentivar la contratación.

En suma, un primer acercamiento a esta nueva regulación en España, contenida básicamente en el artículo 55 LES, permite sostener que el procedimiento o procedimientos al efecto están mejor regulados que en la normativa anteriormente aplicable, acompasándose además a las exigencias propias del momento que, a buen seguro, supondrán un favorable impacto, ya que, como hemos analizado, implican simplificación y agilización de la transmisión de derechos. Aun con todo, es preciso estar atentos a su aplicación²⁷, al objeto de poder exi-

27 A nuestro juicio, parece razonable esperar al menos a que transcurran cinco años desde la vigencia de la LES, período que no se cumplirá hasta el año 2016, para realizar un primer balance de las ventajas y posibles inconvenientes que plantea el régimen jurídico previsto para la transferencia de los resultados de la investigación, generados en el seno de las universidades públicas españolas.

Resulta además oportuno y crucial manifestar que en España contamos desde hace unos años con los Informes de la Fundación “Conocimiento y Desarrollo”, formada por destacadas em-

gir oportunamente los cambios legislativos que sean precisos, y todo ello con el fin de que la regulación, o concretas exigencias de esta, no se conviertan en obstáculos que impidan de forma innecesaria obtener el ansiado objetivo de la competitividad de las universidades públicas españolas.

Bibliografía

- CARO MUÑOZ, A. I., “La Universidad como contratista”, en <http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/la-universidad-una-administracin-pblica-contratista>
- COSTAS RUIZ DEL PORTAL, I. y OURO FUENTE, A., “El entorno legal: proyectos de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y de la Ley de Economía Sostenible”, en *Diario La Ley* n.º 7615, 20 de abril de 2011, pp. 1-14.
- COSTAS RUIZ DEL PORTAL, I. y OURO FUENTE, A., “El regimen legal de transferencia de tecnología entre las universidades y las empresas”, en *Informe La contribución de las universidades españolas al desarrollo* 2013, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, disponible en <http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2013>, pp. 205-206.
- DEL VALLE PASCUAL, J. M., “El patrimonio de las Universidades”, en *El régimen jurídico general del patrimonio de las Administraciones públicas. Comentarios a la Ley 33/20003, de 3 de noviembre*, dir. MESTRE, J. F., La Ley-Actualidad, Madrid, 2004, pp. 91-122.
- FERNÁNDEZ ACEVEDO, R., “Utilización de los bienes y derechos públicos: estudio de su régimen jurídico (artículos 84 a 109)”, en *El régimen jurídico general del patrimonio de las Administraciones públicas. Comentarios a la Ley 33/20003, de 3 de noviembre*, dir. MESTRE, J. F., La Ley-Actualidad, Madrid, 2004, pp. 813-978.
- GRANADO HIJELMO, I., “La Administración entre el Derecho público y el privado: doce grandes transformaciones que precisa nuestro sistema jurídico”, *RGDA*, n.º 17, 2008, pp. 1-47.

presas españolas, que constituyen relevantes estudios sobre la educación superior en España (el Informe correspondiente al año 2013 está disponible desde julio de 2014 en <http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2013>). Ahora bien, lo cierto es que estos Informes, siendo enormemente valiosos, no evalúan el impacto del régimen jurídico en la transferencia de los derechos de propiedad intelectual, por lo que desde este foro apelamos para que en lo sucesivo se haga, pues consideramos que esta variable es absolutamente imprescindible para seguir avanzando en mejorar en la praxis dicha transferencia.

MESTRE DELGADO J. F., “La subasta electrónica: consideraciones sobre el empleo de medios telemáticos en la contratación pública”, *RGDA* n.º 2-2003, pp. 1-26.

RUBIRALTA M. Y VENDRELL, M., “Hacia un nuevo modelo de transferencia de los resultados de la investigación universitaria”, en: <http://www.madrimasd.org/revista/revista14/tribuna/tribunas3.asp>.