

GUÍA PRÁCTICA.

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ENTRE UN ENTE PÚBLICO Y UNA EMPRESA

Esta Guía, y el correspondiente modelo de contrato para proyectos de I+D, es el resultado de la actividad desarrollada por un Grupo de Trabajo constituido a tal efecto y del que forman parte representantes de las siguientes instituciones: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).¹

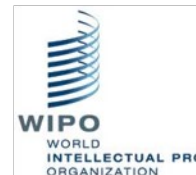
En particular han participado en este trabajo:

- Isabel Masip. Vicepresidencia de Innovación y Transferencia (CSIC);
- Javier Fernández-Lasquetty (LES);
- Gemma Cañas y Fernando Mérida. Subdirección General de Transferencia (MICIU);
- Alejandra Cotta, Luis Gimeno, Marta Reyes y María José de Concepción (OEPM);
- Ignacio de Castro y Gonzalo Manuel Bleda. Centro Arbitraje y Mediación (OMPI)

La presente guía tiene como finalidad abordar las cuestiones fundamentales de un Contrato de I+D, ofreciendo una visión general del contrato, y facilitar el proceso de negociación entre Entes Públicos (Organismos Públicos de Investigación, Universidades, etc) y empresas. Se entiende que no hay obligación de utilizar esta guía y el modelo propuesto, y que puede ser necesario su adaptación para establecer las condiciones adecuadas para cada parte. En cualquier caso, el contrato solo será vinculante una vez acordado y firmado por las partes.

Esta guía y el Modelo de Contrato de Investigación y Desarrollo se encuentran disponibles en [Modelos de Contratos - Portal OEPM \(oepm.es\)](https://oepm.es).

¹ **Ausencia de Responsabilidad.** Las instituciones que han participado en la elaboración de este modelo de acuerdo no asumen responsabilidad alguna por la utilización de este. Quien desee utilizar este modelo de acuerdo debería contar con asesoramiento legal especializado para su redacción definitiva o adaptación.



Esta guía se compone de los siguientes apartados:

1. Qué es un contrato de I+D

2. Aspectos clave de un contrato de I+D

3. Titularidad de los resultados del contrato de I+D

4. Comentarios sobre cotitularidad de patentes

01

QUÉ ES UN CONTRATO DE I+D

Un Contrato de I+D es un acuerdo entre el Ente Público y la empresa para la realización de un proyecto de investigación, a petición de la empresa, a cambio de una contraprestación económica. Los resultados del proyecto prevén la generación de nuevos conocimientos relacionados con la obtención o mejora de nuevos productos, procedimientos o tecnologías, susceptibles de ser protegidos mediante algún título de propiedad industrial y/o intelectual (patente, secreto industrial, software, etc.).

Un contrato de I+D es un contrato de medios, no de resultados, dado que la investigación,

por su naturaleza, es impredecible. Por tanto, el Ente Público no puede ofrecer garantías de resultados positivos, siempre que el plan de trabajo se realice de forma adecuada y diligente.

Es importante no confundir un contrato de I+D con actividades encaminadas a la prestación de servicios, asistencia técnica, asesoría o la realización de análisis y ensayos estandarizados. Este tipo de servicios no generan nuevos conocimientos, sino que aplican conocimientos ya consolidados. Se canalizan a través de la suscripción de un contrato de servicios o apoyo tecnológico.

02

ASPECTOS CLAVE DE UN CONTRATO DE I+D

Son muchos los aspectos a considerar al establecer una relación entre partes para el desarrollo de un Contrato de I+D, pero las cuestiones básicas a considerar son las siguientes:

Alcance del proyecto

Definición clara de los objetivos del contrato y el plan de trabajo, que deberá describirse en detalle en el Anexo al contrato, estableciendo cómo se va a desarrollar el proyecto, qué tareas va a asumir cada parte, qué valor tiene cada una y el periodo de ejecución con el cronograma para el desarrollo de las actividades.

Activos aportados y Conocimientos Previos

Identificación de los activos tecnológicos (patentes, know-how, software, etc.) o de otro tipo (instalaciones y equipos, personal cualificado, etc.) con los que cuentan las partes antes del contrato, que vayan a poner de una u otra manera al servicio del proyecto. También ha de tenerse en cuenta la aportación económica de cada una de las partes, ya sea directa o indirecta, a través de las ayudas o créditos públicos que cada parte obtiene y aporta al proyecto.

Los conocimientos previos de las partes estarán disponibles en la medida que sean necesarios para la correcta ejecución del proyecto, y solo para la ejecución del proyecto, debiendo las partes abstenerse de su uso en cualquier otro ámbito o con fines comerciales.

Confidencialidad

Limitación del uso de la información confidencial intercambiada, tanto en relación con las personas que van a tener acceso a la misma, como el uso que se va a hacer de ella, debiendo ser utilizada solo en el ámbito del contrato. La obligación de confidencialidad pervivirá una vez finalizado el contrato por un tiempo a acordar entre las partes.

Condiciones económicas

La contribución financiera de la Empresa por la realización del Proyecto se definirá en euros. El precio establecido incluirá los costes directos de ejecución del proyecto (costes de personal investigador y de nueva contratación, material fungible, material inventariable, viajes, dietas, otros gastos) y los costes indirectos o generales de la propia entidad. Este precio deberá incrementarse con el IVA o impuestos que resulten aplicables.

El contrato deberá especificar el calendario de pagos. En los Entes Públicos es práctica habitual percibir por adelantado una parte del importe acordado por el trabajo a realizar, con el fin de cubrir los costes iniciales de contratación de personal, adquisición de material fungible, etc.

Deberán evitarse situaciones de doble imposición que puedan reducir la cantidad total a percibir. Por ello, se recomienda que, en contratos con empresas no españolas, se incluya: "El importe total establecido en el presente Contrato es neto y no se verá reducido por ninguna deducción o retención fiscal que la Empresa deba aplicar en virtud de la legislación que le sea aplicable."

Informes

Es importante que las partes controlen el desarrollo del proyecto y dejen constancia de su avance (mediante actas de reuniones, informes de situación u otros documentos similares), lo cual les permitirá determinar el grado de cumplimiento de cada parte y tomar las decisiones adecuadas hasta su culminación. En el contrato deberá establecerse la periodicidad en que se informará del avance del proyecto.

Propiedad de los resultados

La propiedad de los resultados se establecerá en función del origen de la investigación contratada, el origen de los fondos y la aportación intelectual y material de cada una de las

partes al proyecto. En caso de protección de los resultados mediante algún título de propiedad industrial se respetará el derecho de inventoría de las personas que hayan contribuido intelectualmente a la consecución de los resultados.

Explotación de resultados

Cuando la titularidad de los resultados sea del Ente Público o en cotitularidad entre la empresa y el Ente Público, la empresa tendrá derecho a una licencia de uso y explotación de los resultados obtenidos del proyecto en las condiciones que se establezcan. Cualquier licencia o acuerdo de explotación deberá establecerse en un documento independiente.

Responsabilidad y garantías

Como en todo contrato, el pago de las cantidades comprometidas está vinculado al cumplimiento de las obligaciones que se asumen en el plan de trabajo acordado. No obstante, dado el carácter experimental del Contrato de Investigación, el Ente Público no puede ofrecer garantías respecto al éxito de los resultados obtenidos, ni que éstos se ajusten a un determinado propósito, siempre y cuando el plan de trabajo se realice de acuerdo con el principio de diligencia y uso de habilidades y recursos necesarios para la consecución del proyecto. Por tanto, no serán aceptables condiciones contractuales que garanticen resultados o prevean la retención del pago si la empresa no está satisfecha con los resultados obtenidos. Asimismo, el Ente Público no puede garantizar que no se incumplan derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de terceros, si bien se establecerán mecanismos para minimizar este riesgo.

Derechos académicos

En cualquiera de los supuestos de propiedad de los resultados, el Ente Público debe retener el derecho a utilizar los resultados obtenidos para fines de investigación y docencia.

Asimismo, el Contrato debe contener los mecanismos por los que el Ente Público pueda publicar los resultados del proyecto, siempre que no se incluya información confidencial, se respete la adecuada protección de los títulos de propiedad industrial y no menoscabe el uso comercial de los resultados. Las partes asegurarán que se respete en todo momento el derecho de autoría en las publicaciones.

Terminación

En caso de terminación anticipada por cualquier motivo, la empresa deberá pagar al Ente Público todos los gastos incurridos por la realización del proyecto hasta la fecha de rescisión, así como todas las obligaciones contraídas con terceros que no se puedan cancelar. En el caso de que la empresa hubiera realizado un pago anticipado, el Ente Público deberá reembolsar el importe del trabajo no ejecutado.

03

PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS DE UN CONTRATO DE I+D

En el punto anterior se ha visto cómo la aportación de cada parte resulta determinante para establecer la titularidad de los resultados. Por lo demás, pueden darse diversas situaciones en un contrato colaborativo entre una empresa y un Ente Público para desarrollar un proyecto de I+D:

- **Investigación colaborativa con aportaciones de ambas partes.** Cuando se produzca una aportación intelectual y material de ambas partes, ya sea a través de financiación, equipamiento, materiales, conocimientos previos o dedicación del grupo de investigación, se considerará la cotitularidad de los resultados obtenidos de la ejecución del contrato. El porcentaje de cotitularidad se establecerá en base a la citada aportación de cada una de las partes en la consecución de los resultados. La empresa tendrá derecho a adquirir una licencia exclusiva de uso y explotación comercial de los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto, en las condiciones que se acuerden entre las partes.
- **Investigación orientada a una necesidad específica de la empresa.** Cuando el contrato está relacionado con la optimización, valorización o mejora de un conocimiento previo de la empresa o para cubrir una necesidad específica de la empresa mediante una investigación orientada por ésta, sin utilizar conocimientos previos y/o líneas de investigación del Ente Público, podrá atribuirse a la empresa la titularidad exclusiva de los resultados. En este caso, la empresa financiará el proyecto de I+D a precio de mercado, es decir, cubrirá todos los costes del proyecto, directos e indirectos, incluyendo el margen correspondiente y la parte proporcional de los costes del personal investigador propio y/o contratado al efecto. Si hubiera conocimientos previos del Ente

Público se requerirá una licencia de uso de dichos conocimientos previos para la explotación de los resultados del proyecto.

- **Investigación destinada a optimizar o apoyar resultados o activos del Ente Público.** En el caso de que un contrato financiado por una empresa trate de optimizar o dar soporte a un título de propiedad intelectual e industrial (PII) o una línea de investigación propia del Ente Público, la propiedad de los resultados del proyecto de I+D y los derechos de PII asociados serán retenidos por el Ente Público. La empresa, en atención a los recursos aportados, tendrá un derecho de opción preferente, por un tiempo determinado, para adquirir una licencia exclusiva/no exclusiva de uso y explotación comercial de los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto.

Deberá tenerse en cuenta, además, si la actividad del Ente Público se va a financiar total o parcialmente con fondos públicos provenientes de programas competitivos (AEI, CDTI, UE, etc.) y si dichos fondos tienen carácter reembolsable o no (crédito).

04

COTITULARIDAD DE LOS RESULTADOS

El Modelo del Contrato de I+D que se presenta establece la opción de que las partes ostenten una titularidad compartida de los resultados generados del proyecto de investigación y de los derechos de PII que se deriven de ellos. Esta titularidad compartida, que tiene que hacerse constar en la solicitud y posterior registro de PII, lleva consigo la creación de una comunidad de bienes sobre la misma.

Las Partes habrán de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y artículo 392 y siguientes del Código Civil, sobre la comunidad de bienes. Si no se pacta nada, cualquiera de los cotitulares puede explotar el título de PII de manera independiente lo cual, en principio, es una situación no deseable dado que el Ente Público tiene actividad de investigación y docencia, y no está en disposición de fabricar y comercializar activos si no es a través de la licencia a terceros, por lo que estaría en clara desventaja frente a la empresa. Por otro lado, atendiendo al derecho de división establecido en el Código Civil, un cotitular podría solicitar la división del bien común que, dado el principio de unidad de invención, se debería efectuar a través de una venta en pública subasta y división del precio según el porcentaje de cotitularidad, siendo afectado el

patrimonio del Ente Público, lo que normalmente se considera una situación también indeseable.

Por eso se recomienda que las partes establezcan claramente los términos y condiciones de la explotación de los resultados. Es recomendable la inclusión de una cláusula estableciendo la renuncia de ambas partes al derecho de explotación individual establecido en la legislación española. En este caso, las partes acordarán la forma de explotar los derechos compartidos, 1) a través de la empresa, lo que incluirá una compensación económica por la explotación de tales derechos por parte de la empresa al Ente público, que se refrendará con la suscripción de un contrato de cotitularidad y explotación de resultados, o 2) a través de la licencia conjunta de los cotitulares a terceros. En el mencionado contrato de cotitularidad y explotación de resultados se regularán con detalle las condiciones para dicha explotación, así como las condiciones de gestión del título de PII, entre otras disposiciones a convenir.

En cuanto a la duración de la comunidad de bienes, el artículo 400 del Código Civil establece que un copropietario no estará obligado a permanecer en la comunidad, salvo pacto para conservar la cosa indivisa establecido por un periodo no superior a 10 años, prorrogable. Deben considerarse por tanto todas estas circunstancias a la hora de determinar la duración de la comunidad de bienes sobre la patente. Si se desea mantener la comunidad de bienes por toda la vigencia de la patente se sugiere la inclusión de una cláusula del siguiente tenor: “Las partes acuerdan expresamente mantener el proindiviso sobre la patente(s) durante toda la vida de esta. Si esta estipulación fuera declarada inválida, las partes acuerdan que el tiempo de indivisión será de diez años, con el compromiso de su prórroga hasta que la patente(s) entren en dominio público, según sea admisible por la Ley”.

En relación con la gestión de los títulos de PII (patentes, modelos de utilidad) se tendrán en cuenta las siguientes cuestiones:

A) Gestión

Las partes deberán acordar la estrategia de protección de los derechos de PII, así como quién asumirá los costes asociados.

Es importante definir la parte que se encargará de la solicitud y gestión de los títulos de PII, y el compromiso de ambas partes de colaborar en la adecuada protección, incluyendo la firma de los inventores o la aportación

de documentación necesaria para la solicitud, la continuación de la tramitación o la concesión del correspondiente título.

Si la empresa adquiere los derechos de explotación de la propiedad industrial en exclusiva, es habitual que se ocupe de la gestión de los títulos de PII, asumiendo los gastos asociados.

B) Gastos

En general, los títulos de PII y en particular las patentes comportan gastos de solicitud, tramitación, mantenimiento y defensa. Los referidos gastos alcanzan no solamente los de su registro en España sino también su extensión internacional. Ha de tenerse en cuenta que la tramitación de una patente europea o en otras jurisdicciones (Estados Unidos, Japón, China...) suponen una oportunidad de explotación en mercados interesantes, pero comportan también gastos elevados.

Durante la tramitación y una vez que se obtiene la concesión de los títulos de PII en los distintos países es necesario abonar tasas de mantenimiento, que serán mayores cuanto mayor sea el número de países a los que se haya extendido el correspondiente título de PII y cuantos más sean los años en los que se quiera mantener la protección o hasta su vencimiento.

Finalmente nos encontramos con los gastos de defensa. El titular de la patente podrá ejercitar acciones judiciales contra todos aquellos que pretendan usurpar sus derechos si quiere mantener vigente la exclusividad que le es concedida por la patente.

C)

Responsabilidad frente a terceros

Otra cuestión a tener en cuenta es la de la responsabilidad frente a terceros. En efecto, un tercero que se vea afectado por la patente puede instar una acción de nulidad, e incluso dirigir una acción de infracción contra el titular de la patente en determinadas circunstancias. Debe pactarse, por tanto, quién asumirá la defensa y las responsabilidades derivadas de dichas acciones contra el titular de la patente. Este aspecto suele establecerse en el contrato de licencia de explotación.

Pero hay que advertir que, sin perjuicio de lo que se haya pactado entre los cotitulares, el tercero que dirija la acción no está vinculado por ese

pacto y puede (y debe) dirigir su acción contra todos los titulares de la patente sin que por tanto se le puedan oponer los pactos concluidos entre los cotitulares. Esta cuestión puede ser de importancia, en el caso de que uno de los cotitulares tenga una mayor solvencia económica que el otro, ya que los pactos alcanzados pueden resultar ineficaces si uno de los titulares asume dichas responsabilidades, pero no tiene capacidad económica para afrontar las que se deduzcan de la acción judicial interpuesta por el tercero.
