



INTER NACIO NALIZA CIÓN

DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN,
CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

DIRECTORES

Guillermo Palao Moreno

Jesús Olavarría Iglesia



Edita:

Fundació Parc Científic Universitat de València
c/ Catedrático Agustín Escardino, 9

46980 Paterna (España)

Telf: +34 963 543 841

Correo electrónico: comunicación.pcu@uv.es

Directores:

Guillermo Palao Moreno y Jesús Olavarría Iglesia

Año:

2020

DOI:

10.7203/PCUV-4

ISBN ELECTRÓNICO:

978-84-09-25966-3

AUTORES

LOLA BLANCO LÓPEZ

Responsable de la sección I+D+i Contratada del Servicio de Investigación e Innovación de la Universitat de València, y coordinadora del Grupo de Trabajo de Contratos I+D+i de la RedOTRI.

DAVID CARNICER

CEO de la empresa Consortia Consultores.

CARMELA CIVIT ORTIZ

Subdirectora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Cantabria, y miembro del Grupo de Trabajo de Contratos I+D+i de la RedOTRI.

ROGELIO CONDE-PUMPIDO TOURÓN

Director de Gestión y Valorización de I+D de la Universidad de Santiago de Compostela (IX/2009-III/2020).

JOSÉ M. CORBERÁ MARTÍNEZ

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil de la (Universitat Politècnica de València)

THIAGO GONÇALVES PALUMA ROCHA

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Uberlandia (Minas Gerais-Brasil), y director de Innovación y Transferencia de Tecnología en la Universidad Federal de Uberlandia

JESÚS OLAVARRÍA IGLESIA

Profesor Titular del Departamento de Derecho Mercantil "Manuel Broseta Pont", miembro del IUDESCOOP, y fundador y miembro del GI+dPI de la Universitat de València y Miembro del Proyecto de I+D DER2015-70285-R (MINECO/FEDER/UE) "Contratos y licencias de derechos de autor".

PATRÍCIA DE OLIVEIRA AREAS

Profesora adjunta de la Universidad de la Región de Joinville (UNIVILLE) en el programa de posgrado Patrimonio Cultural y Sociedad, asesora jurídica ad hoc del Parque de Innovación Tecnológica de Joinville y Región (INOVAPARQ), y profesora colaboradora del programa de posgrado en Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología para la Innovación (PROFNIT) de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC).

GUILLERMO PALAO MORENO

Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universitat de València, miembro del proyecto I+D MINECO DER-2016-74945-R, del Grupo de Investigación de Excelencia MedArb GIUV2013-090 y del GI+dPI de la Universitat de València.

FELIPE PALAU RAMÍREZ

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat Politècnica de València, y miembro del GI+dPI de la Universitat Politècnica de València.

INDICE

PRESENTACIÓN

01

BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LOS CONSORCIOS (Rogelio Conde-Pumpido Tourón)

1. EL CONSORCIO COMO MARCO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA.
2. DIFERENCIAS ENTRE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS EN EL MARCO DE UN CONSORCIO Y OTROS INSTRUMENTOS DE INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA.
3. ALGUNAS CLAVES EN EL MARCO ACTUAL PARA LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN ESPAÑA.
4. PAUTA DE INTERÉS EN LA DEFINICIÓN DE UN ACUERDO DE CONSORCIO.
5. CIERTAS BARRERAS EN LA ORGANIZACIÓN DE CONSORCIOS PARA I+D COLABORATIVA.
6. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

02

ALIANZAS INTELIGENTES: CÓMO PROMOVER Y ORGANIZAR CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS VIABLES (David Carnicer Sospedra)

1. INTRODUCCIÓN.
2. LA COLABORACIÓN INTERORGANIZACIONAL.
3. EL ROL DE LA PERSONA DINAMIZADORA.
4. LAS ALIANZAS INTELIGENTES.
5. LAS CUATRO ETAPAS DE LAS ALIANZAS INTELIGENTES.
6. ASPECTOS DESTACABLES EN LA FASE DE ORGANIZACIÓN DE LA ALIANZA.
7. REFLEXIONES GENERALES SOBRE LAS ALIANZAS INTELIGENTES.
8. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

03

EL ACUERDO DE CONSORCIO: UN VÍNCULO DE COLABORACIÓN (Lola Blanco López y Carmela Civit Ortiz)

1. ¿QUÉ ES UN ACUERDO DE CONSORCIO?
2. FASES EN LA NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE ACUERDOS I+D.
 - 2.1. FASE PRECONTRACTUAL.
 - 2.2. FASE CONTRACTUAL.
 - 2.3. FASE DE COMERCIALIZACIÓN.
 - 2.4. FASE DE SEGUIMIENTO Y MODIFICACIONES POSTERIORES.
3. ESTRUCTURA HABITUAL EN ACUERDOS DE CONSORCIO.
4. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

04

ASPECTOS ASOCIATIVOS/SOCIETARIOS DE LOS CONSORCIOS DE INVESTIGACIÓN (Jesús Olavarría Iglesia)

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
2. CONCEPTO DE CONSORCIO: CONSORCIOS INTERNOS Y EXTERNOS.
3. ACUERDO DE CONSORCIO Y ASOCIACIÓN/SOCIEDAD CONSORCIAL: RELACIONES ENTRE ACUERDO CONSORCIAL, SOCIEDAD CONSORCIAL Y PARTES DEL CONSORCIO.
4. FORMA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN O SOCIEDAD CONSORCIAL.
5. NORMATIVA APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONSORCIALES.
6. CLÁUSULAS ESTATUTARIAS.
 - 6.1. OBJETO SOCIAL.
 - 6.2. DURACIÓN.
 - 6.3. CAPITAL SOCIAL.
 - 6.4. ESTATUTO DE LOS ASOCIADOS O SOCIOS.
 - 6.5. PROHIBICIONES DE COMPETENCIA.
 - 6.6. ÓRGANOS SOCIALES Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS.
 - 6.7. BENEFICIOS - EXCEDENTES Y LIQUIDACIÓN.
7. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

05

CONSORCIOS TECNOLÓGICOS: ASPECTOS CONTRACTUALES (Felipe Palau Ramírez y José M. Corberá Martínez)

1. INTRODUCCIÓN.
2. GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONSORCIOS.
3. CONSORCIOS TECNOLÓGICOS.
 - 3.1. CONCEPTO.
 - 3.2. CARACTERIZACIÓN.
 - 3.3. PATENTES ESENCIALES Y COMPLEMENTARIAS.
 - 3.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS CONSORCIOS.
 - 3.5. CONSORCIOS TECNOLÓGICOS, NORMAS INDUSTRIALES Y ESTÁNDARES.
4. ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS CONSORCIOS TECNOLÓGICOS: LICENCIAS CONTRACTUALES.
 - 4.1. CARACTERIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO.
 - 4.2. OBJETO DEL CONTRATO.
 - 4.3. PRECIO DE LA LICENCIA.
 - 4.4. LICENCIAS OBLIGATORIAS.
 - 4.5. CONSORCIOS TECNOLÓGICOS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA.
5. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

06

LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN REDES DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES: ANÁLISIS NORMATIVO

(Thiago Paluma)

1. INTRODUCCIÓN.
2. LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO.
3. LAS REDES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA INNOVACIÓN.
4. CONCLUSIONES.
5. REFERENCIAS DE SITIOS CONSULTADOS.

07

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE OFICINAS DE TRANSFERENCIAS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI)

(Patrícia de Oliveira Areas)

1. INTRODUCCIÓN.
2. OFICINAS DE TRANSFERENCIAS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI): CONCEPTOS Y NOCIONES BÁSICAS.
 - 2.1 ¿QUÉ SON LAS OTRIS?
 - 2.2 ¿PARA QUÉ SIRVEN?
 - 2.3 RELACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESAS INNOVADORAS - PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.
3. CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE OTRIS.
 - 3.1 ¿QUÉ SON LOS CONSORCIOS Y LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS?
 - 3.2 ¿QUÉ TIPOS EXISTEN?
 - 3.3 ¿CÓMO UTILIZAR LOS CONSORCIOS Y LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE LAS OTRIS DE UNIVERSIDADES Y DE PAÍSES DIFERENTES?: OPORTUNIDADES Y CAUTELAS.
4. CONCLUSIONES.
5. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

08

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONSORCIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA

(Guillermo Palao Moreno)

1. OPORTUNIDADES Y RETOS QUE PLANTEAN LOS CONSORCIOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL.
2. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LOS CONSORCIOS INTERNACIONALES.
3. DIMENSIÓN SOCIETARIA INTERNACIONAL DE LOS CONSORCIOS.
4. REFLEXIONES FINALES.
5. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

PRESENTACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Este *e-book* es fruto de un conjunto de actividades realizadas a iniciativa, impulso y dirección de la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV), centradas en la investigación e innovación colaborativa a través de consorcios y alianzas estratégicas como vía para su internacionalización. Se trataba de ofrecer una visión general de las distintas cuestiones que se presentan ante la generación de relaciones colaborativas y mutualistas en el ámbito de la investigación y de la valorización, de la transferencia y explotación de sus resultados, ya se exterioricen dichas relaciones a través de una persona jurídica o no.

Por una parte, de entrada, quedaban expresamente excluidos los consorcios que expresan una colaboración público-público y/o relacionada con las acciones y con las convocatorias de subvenciones de las instituciones públicas como la UE, relacionadas con la creación de grandes infraestructuras de investigación. Y ello por considerarse que por sus especiales peculiaridades deben ser objeto de un tratamiento específico.

Por otra parte, como ya hemos dicho, se trataba de dar un enfoque general o si se prefiere, una primera visión sobre la temática indicada. Algo que, obviamente y por razones de tiempo y espacio, impedía agotar todos los aspectos que pueden incidir de forma importante en la materia. Sin duda, aspectos como los fiscales, contables, organizativos, de derecho antitrust, ayudas públicas, etc. podrían y deberían ser objeto de deseables desarrollos futuros.

Así delimitadas, estas actividades forman parte del proyecto Globaltech, impulsado por la FPCUV y la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana, y que ha contado con la colaboración de la Universitat de València (UV) y del GI+dPI (Grupo I+d de Propiedad Intelectual e Industrial de la UV).

La primera de estas actividades fue la Jornada Internacional La Internacionalización de la Investigación e Innovación por medio de Consorcios y Alianzas Estratégicas, celebrada en la FPCUV el pasado 12 de noviembre, y que por razones sanitarias fue retransmitida por streaming. Asimismo fue inaugurada por Dña. María Dolores Real, Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la UV y vicepresidenta primera del Patronato de la FPCUV. La masiva asistencia al evento desde diferentes países puso de manifiesto el interés suscitado. que también fue evidente en la permanencia del público durante las cuatro horas de duración de la jornada y la utilización del canal chat para plantear, motivar y en algunos casos solucionar cuestiones o dudas que surgieron al hilo de las intervenciones de los distintos ponentes.

La grabación de la jornada permite a la FPCUV que tanto los asistentes como nuevos interesados puedan visualizarla íntegramente (<https://www.youtube.com/watch?v=LJ3eYsvkzXA>). De este modo, las más de 1.200 visualizaciones realizadas hasta la fecha confirman el interés por el tema y por la propia convocatoria.

El *e-book* que ahora presentamos forma parte de este proyecto con la finalidad de ofrecer un mayor desarrollo y profundización de las exposiciones sintéticas, por obvias razones de tiempo, de los ponentes durante aquella jornada. Con algún cambio menor, el *e-book* respeta sustancialmente el orden y estructura de la sesión, aunque también incorpora las opiniones de los ponentes sobre las dudas o preguntas planteadas en el canal de chat por los asistentes a la jornada durante sus exposiciones. El video de la misma y ahora esta publicación electrónica constituyen un excelente material para acercarse al mundo de la investigación colaborativa a través de consorcios y/o alianzas estratégicas y de la colaboración público-privada en este ámbito, como vía para su internacionalización.

Para Rogelio Conde-Pumpido -con más de treinta años de experiencia como gestor de investigación y especialista en transferencia, y hasta hace muy pocos meses director de Gestión y Valorización de I+D de la Universidad de Santiago de Compostela, una de las instituciones sin duda pioneras y punteras en estos ámbitos-, el consorcio es el instrumento esencial y el más operativo para articular lo que se conoce como investigación colaborativa. Así, dice muy gráficamente que es la “joya de la corona” de la investigación y transferencia desde la perspectiva de las universidades y del sistema público de I+D.

El modelo de investigación colaborativa asienta sus principios, según Conde-Pumpido, en una buena articulación del proceso de gestión del conocimiento, desde la investigación básica orientada hasta la innovación, con la participación conjunta de los diferentes agentes clave en los procesos de innovación: universidades y OPIS, centros y actores tecnológicos y empresas, estas últimas preferentemente a través de sus unidades de I+D empresarial. Estamos, añade, ante proyectos de investigación en los cuales se busca la convergencia, la complementariedad y la confluencia de intereses con actores de distinta naturaleza jurídica, públicos o privados, que permita la construcción de estructuras de colaboración con vocación de cierta permanencia en el tiempo y adecuadas para abordar aquellos proyectos de mayor envergadura y complejidad.

La investigación colaborativa es a su juicio el marco de mayor compromiso en las estrategias de cooperación público-privada en la medida en que se propone generalmente para contribuir a la solución de un problema científico y/o tecnológico de magnitud y trascendencia suficientes para exigir la convergencia de objetivos y capacidades de diferentes actores, generalmente de diferente naturaleza, que comparten el interés por la ejecución de un proyecto, participan colegiadamente en su definición, y asumen conjuntamente y a lo largo de un determinado periodo de tiempo el esfuerzo por desarrollarlo, los riesgos técnicos y la propiedad de los resultados conforme a su diversa contribución para obtenerlos.

De ahí la importancia de las alianzas estratégicas y consorcios en cuanto fórmulas/formas de colaboración que favorecen la valorización y transferencia de conocimientos y resultados de la investigación, a la vez que, a través de la colaboración público-público, público-privada o privada-público, promueven la innovación empresarial mediante la búsqueda y el respaldo a la creación de una base tecnológica empresarial más potente y competitiva internacionalmente, basada en un fuerte sistema de I+D posicionado local, regional, nacional e internacionalmente con los mejores como medio para aumentar su capacidad investigadora y competitiva, como también nos recordaba Conde-Pumpido.

Pero siendo todo ello cierto, también lo es que nos encontramos ante fórmulas de colaboración que, por una parte, precisamente por su propia diversidad tipológica, impiden soluciones omnicomprendivas y exigen un tratamiento particularizado de cada caso u operación. Y, por otra parte, concurren con frecuencia en estas fórmulas de investigación colaborativa intereses diversos y no siempre de fácil confluencia. Esto hace que estemos

ante operaciones, en el mejor de los casos, de una cierta complejidad desde múltiples puntos de vista (jurídicos, económicos, procedimentales, etc.) y, además, prolongadas por hipótesis en el tiempo.

Para acercarnos a una visión general de estas fórmulas de la investigación colaborativa, este *e-book* contiene las aportaciones de profesionales públicos y privados con muchos años de experiencia en la gestión de la investigación, valorización y transferencia, que abordan sus ponencias fundamentalmente desde su experiencia operativa. Unas aportaciones que se complementan con la visión más técnico-jurídica de juristas, con también muchos años de experiencia en temas de investigación y transferencia, que tratan diferentes aspectos contractuales, asociativo-societarios y de propiedad industrial de estas operaciones. Cierran el *e-book* las contribuciones de dos juristas y gestores de investigación de universidades brasileñas que analizan las cuestiones que nos ocupan desde la visión de su internacionalización, junto a una última contribución que, desde el derecho internacional privado, suma una interesante visión jurídica panorámica de la internacionalización de la investigación e innovación por medio de consorcios y alianzas.

Somos conscientes, como adelantábamos al principio de estas líneas, que hay importantes aspectos que no han sido abordados en aras de ofrecer una visión general de los consorcios y alianzas estratégicas de investigación. Sus aspectos fiscales, procedimentales, contables, organizativos, de derecho antitrust o relacionados con el régimen de ayudas públicas son importantes y muchas veces problemáticos y, sin duda, deben ser tratados en futuras actividades.

A la espera de próximas iniciativas en este sentido, debemos felicitar ya a la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) por la iniciativa que nos ocupa y agradecer a su dirección y gerencia todas las facilidades ofrecidas para su desarrollo. Y de manera especial a Eva Alcaraz Sapiña, responsable del Área Legal de la Fundació, que ha llevado el peso logístico de la organización de la jornada y del *e-book*, sin olvidarnos de la importante participación de Lola Blanco López, responsable de la Sección I+D+i Contratada del Servicio de Investigación e Innovación de la Universitat de València. Un especial agradecimiento debe ir dirigido igualmente a todos y cada uno de los ponentes en la jornada y ahora autores en el presente *e-book*, así como a los moderadores de las sesiones. Queden estas palabras como testimonio de su profesionalidad y buen hacer.

Solo nos resta manifestar nuestra esperanza de que este *e-book* sea de utilidad para quienes son sus primeros destinatarios y a los que va dirigido: investigadores, grupos y otras estructuras de investigación públicas o privadas; empresas innovadoras de base tecnológica o basadas en el conocimiento; unidades de I+D empresarial; servicios de investigación, transferencia e innovación de universidades u otros organismos de investigación; parques científicos y tecnológicos; así como, por supuesto, agentes de innovación y personal técnico de transferencia de conocimiento, una figura cada vez más imprescindible, de especial y creciente importancia ya en la articulación de la investigación colaborativa y en general en los procesos de colaboración, de valorización y transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad y al servicio de la misma como “herramienta primordial para el desarrollo social”. Igualmente está dirigido en particular al sistema productivo como vía para articular, por una parte, dicha transferencia de los conocimientos generados a la sociedad y, por otra, la necesaria presencia y vinculación de las estructuras y centros de investigación del país en el proceso de innovación del sistema productivo. Esto es, de las empresas, tal y como establece nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación (v. Ley de la Ciencia de 2011 y LOU de 2001, con su importante modificación de 2007) cuando, por ejemplo, ordena a las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias fomentar la valorización, la protección y la transferencia del conocimiento con objeto de que los resultados de la investigación sean transferidos a la sociedad, fomentándose en este mismo contexto la transferencia inversa de conocimiento en proyectos liderados por el sector empresarial, en colaboración con las entidades de investigación para el desarrollo de objetivos de mercado, basados en los resultados de la investigación.

No conviene perder de vista que, aunque constituya un relativamente nuevo instrumento en términos históricos, la transferencia del conocimiento desde las universidades y centros de investigación forma parte de un modelo; el de la Triple Hélice (TH) de las relaciones universidad/OPIS – empresa - administraciones públicas que, con mayor o menor intensidad, viene impregnando las políticas públicas en materia de investigación, innovación y desarrollo de los países postindustrializados y de algunos en vías de desarrollo (por ejemplo, Brasil o la India) y, consiguientemente, impregnando también sus ordenamientos jurídicos. Recuérdense a este respecto que hasta finales del siglo XX no surgió el concepto de “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 postindustrializados, como así sucedió y sucede en la Unión Europea.

Ahora esas políticas se tienen que rediseñar y aplicar en un contexto de una, aún no superada, crisis económica financiera del 2008, a la que se añade la derivada e imprevisible pero, en todo caso, importante crisis económica que está y seguirá originando la pandemia del 2020. Todo ello en un marco en el que se ha acelerado la transformación del sistema productivo, que ve como los sectores tradicionales dejan paso a otros alternativos o se van transformando ellos mismos hacia la llamada sociedad o economía de la información y del conocimiento, avivada y retroalimentada cada vez con más intensidad por la revolución digital. En este contexto todo parece indicar que dichas políticas públicas tendrán que potenciar, con mucha más intensidad que hasta ahora, la economía del conocimiento como una de las vías prioritarias de refluotación de la economía a través de la transferencia y los desarrollos innovadores desde el sistema de ciencia, tecnología e innovación de país, o de los proyectos colaborativos entre actores de distinta naturaleza, pública y/o privada, que confluyen en dicho sistema.

Diciembre de 2020

Guillermo Palao Moreno:

Catedrático de Derecho Internacional Privado
Miembro del Proyecto I+D MINECO DER-2016-74945-R y del GI+dPI

Facultat de Dret
Universitat de València

Jesús Olavarría Iglesia:

Profesor Titular del Departamento de Derecho Mercantil "Manuel Broseta Pont"
Investigador del IUDESCOOP
Miembro de GI+dPI

Facultat de Dret
Universitat de València



01

BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LOS CONSORCIOS

Rogelio
Conde-Pumpido Tourón

Director de Gestión y Valorización de I+D,
Universidad de Santiago de Compostela (IX/2009 – III/2020).

1

EL CONSORCIO COMO MARCO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA

Un consorcio tiene diferentes acepciones en el mundo económico; sin embargo, se puede conceptualizar como el marco formal para la asociación y colaboración entre diferentes entidades (públicas o privadas), constituyendo temporalmente una entidad de mayor capacidad que la de los socios considerados individualmente, con el objetivo de ejecutar conjuntamente una obra o proyecto, y facilitando el acceso de los socios a los beneficios, los resultados económicos o técnicos correspondientes. A partir de esta definición, los socios de un consorcio comparten objeto, capacidades, costes, riesgos y beneficios del proyecto a realizar.

En el contexto de este seminario, y tratándose de analizar el papel de un consorcio en la promoción de la actividad de I+D, se asume que esta figura constituye la forma más idónea para la gestión de la **investigación colaborativa**, que engloba actuaciones de cooperación en I+D+i, financiadas de forma autónoma o más generalmente a través de ayudas o licitaciones públicas, en las cuales las entidades cooperantes participan conjuntamente en la definición del proyecto a realizar, compartiendo capacidades así como riesgos y resultados.

La investigación colaborativa es el marco de mayor compromiso en las estrategias de cooperación público-privada en la medida en que se plantea generalmente para contribuir a la solución de un problema científico de magnitud suficiente para exigir la convergencia de objetivos de diferentes actores.



La investigación colaborativa es el marco de mayor compromiso en las estrategias de cooperación público-privada en la medida en que se plantea generalmente para contribuir a la solución de un problema científico y/o tecnológico de magnitud, así como de trascendencia suficientes para exigir la convergencia de objetivos y capacidades de diferentes actores.

En estas acciones de I+D en las que dos o más entidades -generalmente de diferente naturaleza- comparten el interés por la ejecución de un proyecto, deben participar colegiadamente en su definición, asumir conjuntamente el esfuerzo por desarrollarlo, los riesgos técnicos y la propiedad de los resultados conforme a su diversa contribución para obtenerlos.

La investigación colaborativa es el marco de mayor compromiso en las estrategias de cooperación público-privada en la medida en que se plantea generalmente para contribuir a la solución de un problema científico de magnitud suficiente para exigir la convergencia de objetivos de diferentes actores

El modelo de investigación colaborativa asienta sus principios en una buena articulación del proceso de gestión del conocimiento, desde la investigación básica orientada hasta la innovación, con la participación conjunta de los diferentes agentes clave en los procesos de innovación: universidades y OPIS, centros y actores tecnológicos y empresas; estas últimas, preferentemente, a través de sus unidades de I+D empresarial.

A partir de ello podemos resumir las premisas y aportaciones de un proyecto de investigación colaborativa, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- La I+D colaborativa genera masa crítica: cuando se comparten capacidades y recursos como socios que asumen riesgos corresponsablemente, se incrementa la masa crítica disponible para acometer los objetivos científicos o tecnológicos propuestos.
- Consecuentemente, la I+D colaborativa permite abordar objetivos de mayor alcance: masa crítica y convergencia de objetivos crean expectativas para definir y acometer retos de mayor ambición y moverse en entornos más disruptivos que generen más conocimiento y competencia a los socios.

■ La I+D colaborativa posibilita la complementariedad e interdisciplinariedad: la concepción de consorcio colaborativo abre la puerta a incorporar a socios de naturaleza y capacidades complementarias -actores científicos y tecnológicos de disciplinas y capacidades diferentes, empresas con roles distintos, proveedores y usuarios del conocimiento objetivo, etc.-, conformando equipos interdisciplinares y/o transversales. Busca complementariedad, interdisciplinariedad y transversalidad con capacidad para abordar y avanzar en la cadena de valor del conocimiento a desarrollar.

■ La I+D colaborativa plantea la obtención de resultados con impacto: consorcios colaborativos equilibrados y bien posicionados en la cadena de valor del entorno científico y tecnológico sobre el que actúan aumentan las oportunidades

de sus socios para obtener resultados de mayor impacto y más cercanos al mercado.

■ La I+D colaborativa se basa en la convergencia de objetivos y capacidades para compartir resultados y beneficios: la generación conjunta de resultados implica su gestión y explotación equilibrada por parte de los diferentes agentes integrantes del consorcio, participando de los derechos de propiedad intelectual e industrial generados y en los beneficios de explotación asociados.



El marco europeo de I+D -programa H2020 y en el futuro más inmediato, Horizon Europe- es actualmente el espacio internacional donde se desarrollan los proyectos de investigación más competitivos y en el que se posicionan los actores científicos y tecnológicos de referencia para nuestro entorno investigador y empresarial. La actividad de innovación en estos programas se materializa mayoritariamente bajo la fórmula de proyectos de investigación colaborativa organizados a través de consorcios internacionales. Los principios definidos anteriormente caracterizan estos proyectos, a los que hay que añadir la exigencia de internacionalización de los socios, con participantes de dos o más países de la UE. A los valores y externalidades de un proyecto de investigación colaborativa que ya hemos mencionado, se suma ahora la participación en estrategias y proyectos líderes en Europa, generalmente transformadores de tecnologías y procesos críticos en sus sectores, ejecutados en compañía de las empresas y centros de investigación más competitivos, lo que debe redundar en la imagen y valor reputacional de todos los socios.



2

DIFERENCIAS ENTRE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS EN EL MARCO DE UN CONSORCIO Y OTROS INSTRUMENTOS DE INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

Las relaciones universidad-empresa en materia de I+D+i están muy desarrolladas en nuestro país y su marco formal es muy abierto y diverso en función de los objetivos, alcance de la relación, nivel de compromiso y, también, de su formulación jurídica.

Como se ha señalado; entre ellas, la investigación colaborativa (proyecto colaborativo) es la fórmula de mayor impacto en cuanto al compromiso y alcance de la relación que se puede establecer entre las partes, al tiempo que este tipo de proyectos son los priorizados y más incentivados por las políticas públicas de investigación. Es importante tener en cuenta, no obstante, que no es el hecho de estar enmarcado en una ayuda pública lo que otorga el carácter de I+D colaborativa a una colaboración en I+D entre universidad-empresa, sino las características de esta colaboración.

Modelos de relación universidad-empresa
(Cuadernos Técnicos. RedOTRI de Universidades):

TIPO DE ACUERDO	FIN	FINANCIACIÓN	DERECHOS SOBRE RESULTADOS
CONVENIO DE I+D	Colaboración para un fin común	Todos aportación dineraria o en especie	Todos
ACUERDO DE SUBVENCIÓN	Instrumentar una subvención: fin público.	Ente público financiador	Solo Beneficiarios
ACUERDO DE CONSORCIO	Condiciones proyecto colaborativo	Posible, por Ente no participante	Las partes
CONTRATO DE I+D	Prestación de servicios	Parte contratante	Parte contratante
CÁTEDRA-EMPRESA	Alianza estratégica: Varias actuaciones	Privada: Donante/mecenas	Universidad
ACUERDO DE DONACIÓN	Carácter benéfico: Varias actuaciones	Privada: Donante/mecenas	Beneficiarios
ACUERDO MARCO	Intención de ejecutar acciones	No	No procede
ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL	Intercambio de muestras biológicas u otros	Gratuito u oneroso	Casi nunca
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	Salvaguardar información intercambiada	No procede	No procede

En este sentido, fundamentalmente las especificidades que caracterizan el modelo radican en:

1. La **concepción del proyecto**: en un proyecto de investigación colaborativa, su concepción y definición son asumidos de forma conjunta por los participantes. No se produce normalmente lo mismo en las actividades de investigación bajo contrato o en los servicios de investigación, en los que la empresa cliente es quien se encarga de definir los trabajos a realizar por el organismo de investigación, estableciéndose un esquema de relación del tipo cliente-proveedor.

2. La **naturaleza económica de la relación**:

las relaciones entre las partes integrantes de un consorcio encargado de la ejecución de un proyecto de I+D colaborativa no tienen carácter mercantil, como en el caso de un contrato de I+D, al no existir entre las mismas una relación económica consistente en la entrega de bienes o prestación de servicios a cambio de una contraprestación económica. En actuaciones de I+D en colaboración cada parte asume sus propios costes, los cuales a su vez pueden resultar financiados mediante una ayuda pública.

3. La **naturaleza legal de la vinculación**:

En la I+D colaborativa las entidades participantes se organizan bajo una agrupación temporal durante la ejecución

del proyecto, denominada habitualmente como consorcio. Generalmente no tiene personalidad jurídica propia. El instrumento que formaliza y regula la relación entre los actores del proyecto y ordena los derechos y obligaciones de las partes se denomina habitualmente como acuerdo de consorcio o acuerdo de colaboración.

4. **Compartir de riesgos y resultados**:

en una acción de I+D colaborativa se genera un escenario de riesgos y beneficios compartidos entre los agentes encargados de su ejecución. Las partes comparten un objetivo común y el conocimiento para su materialización, cuyo logro depende de la actuación conjunta de todos los socios. En consecuencia, los posibles retornos de la inversión que pueda tener una parte se encuentran ligados a la acción del resto de miembros del consorcio, siendo frecuente la generación conjunta

de resultados, protegibles o no, en cuya explotación participan todos o parte de los socios conforme a su contribución y al acuerdo formalizado. Las transmisiones de derechos en estos proyectos se articulan mediante un sistema de derechos de acceso, con autorizaciones limitativas de uso sobre los resultados del proyecto o sobre conocimientos previos, materializadas en cada caso en el correspondiente contrato de licencia o de explotación.

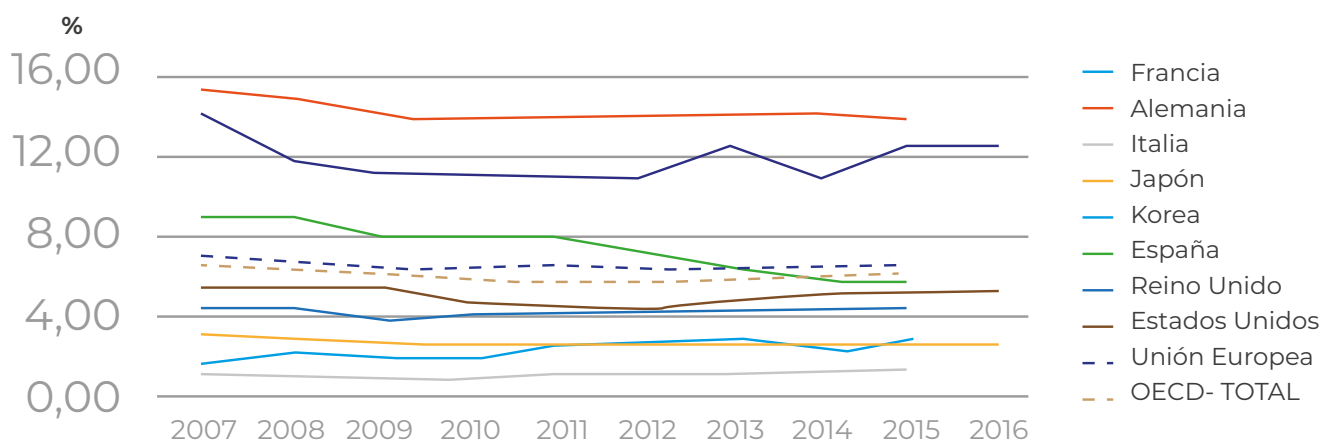



3

ALGUNAS CLAVES EN EL MARCO ACTUAL PARA LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN ESPAÑA

La investigación bajo contrato ha sido el instrumento de colaboración tecnológica entre la universidad y la empresa y el mecanismo de transferencia más dinámico y productivo del sistema de I+D español. En la primera mitad de la década de los 2000 las universidades españolas habían conformado y consolidado un marco de relación colaborativa y de servicios de I+D con su entorno socioeconómico fácil y fluido que alcanzó su techo en 2008 con una facturación por encima de los 700 millones de euros. Estas cifras posicionaban al sistema de I+D español entre los países con mayor relación universidad-empresa en un momento en que el porcentaje de la I+D que financiaban las empresas estaba entorno al 8%.

**PORCENTAJE DEL GASTO EN I+D DEL SECTOR
ENSEÑANZA SUPERIOR FINANCIACIÓN POR EMPRESAS (OCDE)**





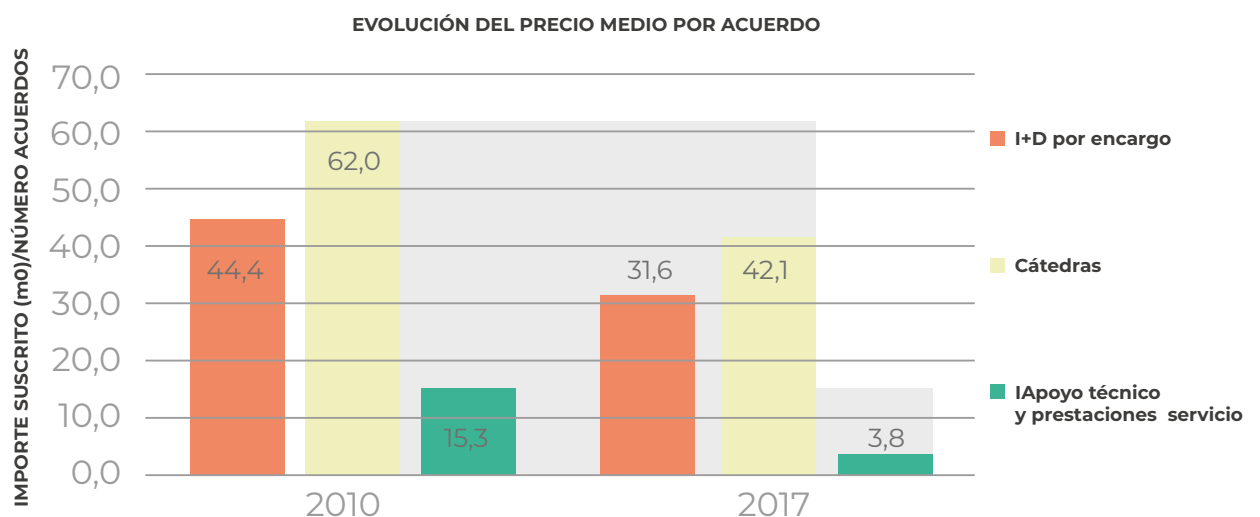
La investigación bajo contrato ha sido el instrumento de colaboración tecnológica entre la universidad y la empresa y el mecanismo de transferencia más dinámico y productivo del sistema de I+D español.

La investigación bajo contrato ha sido el instrumento de colaboración tecnológica entre la universidad y la empresa y el mecanismo de transferencia más dinámico y productivo del sistema de I+D español.

Sin embargo, la crisis del 2008 afectó muy directamente a la inversión en I+D de modo que el gasto en I+D en España sufrió una caída superior al 30% en el período 2010-2015, afectando tanto a la financiación pública como al gasto empresarial e incidiendo poco a poco en todos los procesos e indicadores. En primer lugar, los recursos captados por las universidades a través de la colaboración en I+D con terceros, particularmente la contratación de I+D y servicios científico-técnicos con empresas, cayeron un 45%, entre 2008 y 2016, lo que significa una pérdida de facturación de más de 300 millones de euros. En los últimos años la contratación en I+D se ha ido recuperado en la medida en que la empresa también aumentaba el gasto y la inversión pública en investigación se recuperaba. Sin embargo, todavía no se ha retornado a los niveles de 2008, además de apreciarse algunas tendencias preocupantes que se comentan a continuación.

Por una parte, los indicadores de I+D señalan que ha descendido significativamente el número de empresas innovadoras (34%), lo que no solo está repercutiendo en la caída de la financiación asociada a las relaciones universidad-empresa, sino que incide también al alcance y calidad de esta relación. Esto se aprecia claramente en la fuerte disminución de los ingresos medios por contratos de I+D en estos años al mismo tiempo que se está consolidando una pérdida progresiva del valor y alcance científico de estas actividades, debido al incremento del peso de los servicios de consultoría en las relaciones universidad-empresa, que alcanzó el 40% de la facturación en 2018.

Contratos y Servicios de I+D de las Universidades españolas: Coste medio por actividad.



Esta circunstancia es muy significativa si tenemos en cuenta que el modelo de transferencia y colaboración universidad-empresa en nuestro sistema de I+D estaba fuertemente caracterizado por el peso y valor de una relación fluida y consolidada en un entorno científico colaborativo.

Los indicadores de I+D señalan que ha descendido significativamente el número de empresas innovadoras (34%), lo que no solo está repercutiendo en la caída de la financiación asociada a las relaciones universidad-empresa, sino que incide en el alcance y calidad de esta relación.

En paralelo, el marco de incentivos actualmente vigente en nuestro sistema de I+D no favorece este modelo de relación colaborativa, que en periodos anteriores se vio muy impulsado por el CDTI y diferentes instrumentos del Plan Nacional. Actualmente, los mecanismos disponibles promueven la subcontratación de OPIS y Universidades en instrumentos liderados por las empresas o, como ocurre ya en el Programas Retos Colaboración, obviando

Los indicadores de I+D señalan que ha descendido significativamente el número de empresas innovadoras (34%), lo que no solo está repercutiendo en la caída de la financiación asociada a las relaciones universidad-empresa, sino que incide en el alcance y calidad de esta relación.

el acuerdo de consorcio previo para la participación y obtención de la subvención. Todo ello no hace más que redundar en la debilidad del compromiso empresarial con la colaboración y en la desincentivación del sistema público de I+D en la formalización de consorcios competitivos, así como en la ausencia de objetivos científicos de alcance en las propuestas que se plantean.

Como consecuencia de lo anterior, este progresivo debilitamiento de las fórmulas y experiencias colaborativas universidad-empresa a nivel nacional redundan también en la competencia y posicionamiento del sistema de I+D español en el contexto europeo. En Europa, salvo en algunos campos y ciertas autonomías en las que existen empresas industriales significativas por su actividad muy internacionalizada y una relación de I+D ya muy consolidada, empresa y universidad están siguiendo caminos diferentes en Europa. Ambos entornos están compitiendo bien y los retornos aparecen con cierto éxito, pero se aprecia claramente que lo hacen en marcos y programas distintos. Las universidades y OPIS obtienen más del 50% de sus retornos de OPIS en programas de ciencia (Science for Science), y, por otro lado, están presentes en muchos proyectos colaborativos con socios y empresas de terceros países ante la dificultad de incorporar socios locales o sumarse a consorcios empresariales nacionales. Por su parte, las empresas, bien posicionadas en programas tecnológicos muy relevantes, participan en demasiados casos sin contraparte científica local, colaborando con socios científicos de otros países que acompañan a las empresas

de su entorno. Desde el punto de vista de “país” las empresas están compitiendo bien en programas y consorcios donde la transferencia es relevante, pero sería muy provechoso que su participación fuese acompañada de un sociocientífico nacional, favoreciendo una mayor aportación de conocimiento interno y una más eficiente absorción de resultados y transferencia de tecnología. Esta perspectiva resulta crucial para conformar un sistema de I+D español vertebrado y competitivo.

El progresivo debilitamiento de las fórmulas y experiencias colaborativas universidad-empresa a nivel nacional redunda también en la competencia y posicionamiento del sistema de I+D español en el contexto europeo.

Este contexto debe ser revertido tanto desde la perspectiva del diseño de los instrumentos de apoyo a la investigación colaborativa, propiciando un marco de mayor equilibrio y coliderazgo público-privado, como desde la óptica de la I+D pública, apostando por una mayor promoción de proyectos colaborativos en los entornos tecnológicos y empresariales adecuados, así como impulsando el desarrollo de capacidades de gestión que puedan apoyar la definición de consorcios competitivos y acompañar su posicionamiento internacional de forma óptima.



El progresivo debilitamiento de las fórmulas y experiencias colaborativas universidad-empresa a nivel nacional redunda también en la competencia y posicionamiento del sistema de I+D español en el contexto europeo.

4

PAUTAS DE INTERÉS EN LA DEFINICIÓN DE UN ACUERDO DE CONSORCIO

Los participantes en un proyecto colaborativo se asocian según las condiciones pactadas en un acuerdo o convenio que debe regular los procedimientos de toma de decisiones y estructura del consorcio, la contribución y papel específico de cada socio, y la propiedad de los resultados, entre otras cuestiones. Acuerdo de consorcio es el término de uso común para designar este documento contractual mediante el cual quedan formalizadas las relaciones entre las diferentes entidades que se agrupan para la ejecución de un proyecto colaborativo.

La experiencia de todos estos años pasado entre los gestores de I+D, y particularmente en el entorno universitario, ha permitido adquirir buenas prácticas en la promoción y organización de estos acuerdos que, en su aspecto formal, siguen dos modelos básicos de uso común y reconocido:

- Marco nacional: el modelo de RedOTRI de Universidades (Sectorial I+D-CRUE)
- Marco europeo: el modelo Development of a Simplified Consortium Agreement (DESCA), promovido en el contexto de los programas de I+D de la UE .

Acuerdo de consorcio es el término de uso común para designar este documento contractual mediante el cual quedan formalizadas las relaciones entre las diferentes entidades que se agrupan para la ejecución de un proyecto colaborativo.

Acuerdo de consorcio es el término de uso común para designar este documento contractual mediante el cual quedan formalizadas las relaciones entre las diferentes entidades que se agrupan para la ejecución de un proyecto colaborativo.

Su desarrollo y clausulado estará muy ligado a la naturaleza de los socios, el contexto de la convocatoria sobre la que se financie, de ser el caso, y atendiendo al marco normativo correspondiente. Incumbe a otros módulos de esta publicación este tratamiento pero abreviando, en el contexto español la elaboración de un acuerdo de consorcio deberá atender a aspectos muy determinantes de la Ley General de Subvenciones, la Ley de Ciencia, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley de Contratos del Sistema Público, la Ley de Economía Sostenible, y articulados singulares del Código Civil.

En todo caso, y más allá de los aspectos jurídicos, de su formalización contractual y el clausulado específico que ya se abordan en artículos siguientes, se resumen a continuación algunos aspectos críticos que deben estar presentes en el proceso de definición de un consorcio de I+D colaborativa:

EL OBJETO

El objetivo científico y/o tecnológico del proyecto a ejecutar debe ser definido con ambición, conciliando los diferentes objetivos en la cadena de valor del conocimiento, desde la investigación básica orientada hasta la innovación. Paralelamente debe concebirse con flexibilidad para dar cabida a los requerimientos o aportaciones singulares de los potenciales socios, asumiendo una definición colectiva.

Por otra parte, y de estar prevista la búsqueda de financiación en convocatorias específicas, los objetivos y alcance del proyecto deben estar alineados con las premisas y prioridades que defina el programa elegido.



LA FINANCIACIÓN

Como acabamos de indicar, si el proyecto se va a realizar en el marco de un programa subvencionado, además de afectar a la definición de objetivos, también podrá determinar aspectos como la naturaleza de los socios (agentes científicos, empresas, entidades sociales...), así como su número, tamaño, peso y liderazgo en el proyecto. El conocimiento riguroso de las normas del programa y su convocatoria es un requisito de partida importante.

EL CONSORCIO (LOS SOCIOS)

El tipo de consorcio que debemos generar vendrá determinado principalmente por dos aspectos esenciales:

- Las necesidades del proyecto, que establecerán la naturaleza y capacidades de los actores que se deban sumar para su óptima ejecución.
- Los requisitos de la convocatoria a la que se quiera concurrir. Estos programas determinan los posibles beneficiarios que pueden participar y, por ejemplo, una convocatoria en el marco europeo exige normalmente socios de 2 o más países de la UE, pero también equilibrio territorial y actores complementarios (ciencia + tecnología + empresa + explotación-transferencia).

Sin perder de vista esas premisas, un consorcio debe contemplar las competencias de los socios de acuerdo al rol que se les debe asignar, la capacidad para acometer el trabajo y el cumplimiento con los requerimientos legales. Pero, además, en mayor o menor medida, la elección de los socios también debe considerar estos aspectos:

- Compromiso con el proyecto
- Disponibilidad de recursos
- Necesidad de financiación
- Capacidad de colaborar y compartir con otras instituciones
- Conocimientos de las implicaciones de un proyecto europeo
- Conocimiento de los otros socios
- Flexibilidad
- Capacidad de gestión

La conformación de un consorcio equilibrado y competitivo es uno de los puntos más decisivos en el éxito de un proyecto de I+D colaborativa, por lo que para su definición y la búsqueda de socios es conveniente recurrir a gestores expertos, usar procesos contrastados y relaciones ya abiertas y maduras.



LA GOBERNANZA

El consorcio que se constituya debe formalizar una estructura para su coordinación y gobierno con normas claras, operativas y asumidas por el conjunto de socios. De ella dependerá el progreso previsto de las actividades, la eficiente ejecución presupuestaria, el seguimiento y formalización de resultados y la necesaria rendición de cuentas o justificación final.

Para la definición de la gobernanza existen muy diferentes pautas y herramientas disponibles, pero su definición debe atender a:

- Organización de un sistema jerárquico básico compartido.
- Protocolo preciso para la comunicación, reporte y gestión de “entregables”.
- Sistemas de administración y gerencia reconocidos.
- Objetivos económicos, científicos o políticos claros.

Para ello también resulta conveniente reconocer la naturaleza, cultura y rol de los diferentes socios atendiendo concretamente a estas figuras:

- Coordinador: que podrá ser o no el promotor de la idea, pero deberá ser un socio con la suficiente capacidad de liderazgo para conciliar a un número de entidades afines y, a ser posible, deberá contar con un cierto grado de experiencia en esta función y en la convocatoria o programa en la que se participe.
- Socios estratégicos: aquellos especialmente valorados por las prioridades de la convocatoria y que vayan a asumir el liderazgo y coordinación de actividades esenciales del proyecto.
- Resto de socios: serán coordinados por el coordinador y realizarán de forma complementaria los trabajos contemplados en el proyecto para llegar al resultado esperado.

Una correcta y eficiente gobernanza, y sobre todo el coordinador, debe prestar especial atención al reparto y gestión de tareas y responsabilidades, asegurando la dirección profesional de cada una de las líneas y operaciones del proyecto.

El consorcio que se constituya debe formalizar una estructura (Gobernanza) para su coordinación y gobierno con normas claras, operativas y asumidas por el conjunto de socios. De ella dependerá el progreso previsto de las actividades, la eficiente ejecución presupuestaria.

LA NEGOCIACIÓN PREVIA

Todo proyecto colaborativo debe tener una atenta fase preparatoria que permita compartir una definición de objetivos equilibrada y asumida por las partes. En esa fase todavía no se dispone de criterios para definir un acuerdo de consorcio; sin embargo, los socios necesitarán compartir información y/o materiales, y pueden avanzar en la definición de los términos generales de colaboración a concretar posteriormente en el acuerdo de consorcio o contrato. Para su gestión es habitual y recomendable la firma entre las partes de un acuerdo de confidencialidad previo que permita trabajar con transparencia y confianza, al mismo tiempo que asegura un progreso ordenado de los acuerdos posteriores.



Fuente: Gabrielle Henderson, <https://unsplash.com>



Fuente: Hans - Peter Gauster, <https://unsplash.com>

EL PRESUPUESTO

La definición del presupuesto y su distribución equilibrada entre socios y tareas debe ser liderada por el coordinador con rigor y transparencia teniendo en cuenta tres premisas estratégicas:

- Atender a los criterios de ejecución y la elegibilidad de gastos que establece la convocatoria
- La suficiencia económica para la correcta ejecución de las tareas asumidas por cada socio
- Asegurar un equilibrio entre actores teniendo en cuenta las expectativas de cada uno en la medida de las disponibilidades financieras, y respetando roles regionales, sectoriales e institucionales.

LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

Los aspectos clave en un proyecto colaborativo tienen que ver con la propiedad del conocimiento previo que aporta cada socio, con la propiedad de los resultados que surjan del proyecto y, finalmente, con los cauces que se prevé ayudarán a la explotación de los mismos. En consecuencia, el acuerdo de consorcio debe incluir con detalle y rigor las cuestiones relativas a los derechos de propiedad, respetando las lícitas expectativas de los socios, tanto las empresariales como las generadoras de conocimiento, al mismo tiempo que regula con seriedad y razonable flexibilidad la confidencialidad de todos los intervinientes, sin perder de vista las buenas prácticas de comunicación, divulgación y publicación científica.



SEGUIMIENTO

La gobernanza del proyecto debe establecer con rigor las pautas de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas establecidas para cada uno de los participantes. Para esa función existen herramientas de gestión eficientes, pero siempre debe contemplarse previamente una detallada y transparente planificación de hitos y “entregables” que faciliten el seguimiento al coordinador y al responsable de la gestión general del proyecto. Con ese criterio, el consorcio debe acordar prácticas de seguimiento que determinen:

- Una planificación económica que facilite la gestión equilibrada de ingresos/gastos, y que asegure la solvencia de los socios en sus responsabilidades técnicas y tareas.
- Una viable ejecución presupuestaria que respete la planificación temporal y responda a los criterios de gasto y justificación que establece el financiador de la ayuda recibida.
- El establecimiento de hitos de gestión que permitan evaluar el progreso del proyecto, el grado de ejecución y establecer procesos de corrección en caso de desviaciones.



JUSTIFICACIÓN

La justificación técnica y económica del proyecto es responsabilidad de todos los socios y su resultado es totalmente dependiente de la gestión y seguimiento durante la ejecución. Constituye una fase crítica que puede condicionar la reversión de fondos y, en muchos casos, la responsabilidad subsidiaria de todos los socios respecto al incumplimientos de alguno de ellos.



5

CIERTAS BARRERAS EN LA ORGANIZACIÓN DE CONSORCIOS PARA I+D COLABORATIVA

Además de las condiciones del contexto de las que se habló en el punto 3 -relacionado con la debilidad del liderazgo empresarial y un marco de incentivos desfavorable-, existen algunas barreras a la hora de promover consorcios competitivos para proyectos de I+D colaborativa. Algunas de ellas, a las que se hace referencia a continuación, tienen que ver con la cultura o experiencia de los actores, tanto empresas como investigadores que deben liderar y ejecutar estos acuerdos.

En el contexto europeo, y también en el marco de las relaciones habituales entre empresas activas en I+D, resulta habitual la formalización de acuerdos de consorcio en los que nadie discute el modelo DESCA o similar. Las partes centran todos sus esfuerzos en la definición de objetivos, tareas y presupuesto y, en todo caso, concentran y consumen energías en un buen acuerdo sobre previsión de resultados y la gestión de derechos y regalías asociados a las patentes potencialmente resultantes. Sin embargo, en la necesaria búsqueda de nuevos actores empresariales que formulen sus necesidades de modernización y cambio tecnológico, a menudo se manifiesta un excesivo celo por la defensa de los intereses y ventajas de la empresa sobre objetivos, tareas o presupuestos, así como una minusvaloración del posible conocimiento aportado, o la discusión y cuestionamiento de los derechos sobre resultados del equipo público, que retrotrae el espíritu de estas relaciones a épocas ya olvidadas.

En ese contexto se convierte en algo esencial poner en juego la experiencia de gestión e interlocución técnicamente solvente para 1) poner en valor las capacidades y conocimiento que establecen la diferencia entre trabajar en colaboración o no hacerlo; 2) ejemplificar la ventaja competitiva para los socios -particularmente empresas- de los resultados que deben plantearse; y 3) identificar, y en la medida de lo posible empoderar, al interlocutor de la contraparte con capacidad para entender y trasladar objetivos y alcance de lo que el proyecto debe proponer.

Es habitual en nuestro entorno iniciar posibles acuerdos en los que las partes se movilizan priorizando la obtención de una subvención o el ahorro de costes frente a un buen acuerdo y una eficiente planificación. De nuevo, las buenas prácticas de gestión y el conocimiento técnico de los programas y convocatorias deben aplicarse para poner en evidencia la debilidad de un planteamiento limitado, así como los riesgos de condicionar resultados y buena ejecución técnica a un mal acuerdo.



Las reservas que se acaban de plantear orientan en este contexto a ser exigente en la elección de socios. También debe partirse siempre de principios de transparencia, confianza y rigor de gestión en la relación con ellos. En ese sentido deben gestionarse con flexibilidad y empatía las expectativas razonables de los potenciales miembros del consorcio:

- Las empresas aspiran a obtener resultados tangibles y de impacto inmediato, ahorrando costes si es posible; a conocer el conocimiento que se maneja y se genera en el proyecto, así como su aplicación en los objetivos que se plantean; a trabajar en tiempos razonables; a entender los costes que se aplican y su relación directa con tareas y objetivos; a evitar procesos de gestión complejos y exceso de trámites tanto en la justificación como en la ejecución del proyecto; y exigen confidencialidad, control de publicaciones, derechos sobre resultados al menor coste y criterios claros y no especulativos en su gestión.

- Por su parte, los investigadores, como actores de los socios públicos, aspiran a obtener financiación para mantener sus líneas de investigación y, si es posible, contribuir a sostener su equipo de trabajo; a avanzar en el conocimiento de su línea científica y contribuir a valorizar sus capacidades y resultados de proyectos previos; a obtener resultados publicables con un impacto reconocido; a acompañar sus tareas en el proyecto con la disponibilidad de tiempo de su equipo; a asegurar la protección y derechos sobre resultados derivados de su trabajo.

Es habitual iniciar posibles acuerdos en los que las partes se movilizan priorizando la obtención de una subvención o el ahorro de costes frente a un buen acuerdo y una eficiente planificación. Las buenas prácticas de gestión y el conocimiento técnico de las convocatorias deben aplicarse para poner en evidencia la debilidad de un planteamiento limitado y los riesgos de condicionar resultados a un mal acuerdo.



La conciliación de estas visiones debe ser un objetivo en la articulación de un consorcio y su racionalización y ponderación deben estar presentes en las prácticas de gestión de entidades, programas o convocatorias que impulsen estas acciones. Todo ello depende también de las habilidades, experiencia y capacidad de gestión de los profesionales que las apoyan.

Por otra parte, y si hablamos del impulso a la participación de los actores españoles en consorcios de I+D en el contexto internacional, debe tenerse en cuenta como la supuesta complejidad de los procesos de gestión en el Programa Marco, la dificultad para conformar consorcios internacionales o la especialización y carga de dedicación que exige la participación como socio-actor de un proyecto internacional, condiciona fuertemente la presencia de muchas empresas y también de grupos de investigación en estos programas.

Ante este escenario, de nuevo se debe apelar a cómo la experiencia y capacidad de gestión de estos consorcios colaborativos en el marco internacional es un gran activo de entidades como OTRIS o unidades de innovación, que puede contribuir a reforzar las oportunidades de colaboración universidad-empresa en este marco. Sus conocimientos y experiencias deben visibilizarse como un valor a la hora de apoyar estas iniciativas. También se debe considerar el activo que representan las relaciones internacionales de los grupos de investigación universitarios a la hora de buscar socios estratégicos; la fortaleza que adquiere la alianza entre el equipo científico público y la empresa a la hora de posicionarse dentro del consorcio internacional; y la capacidad conjunta para asimilar de forma óptima conocimiento y resultados del proyecto.

6

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- ▶ COMISIÓN EUROPEA (2019). Annotated Model Grant Agreement H2020.
Recuperado de https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
- ▶ PONS ESCUELA DE NEGOCIOS & REDTRANSFER (2017). Manual. Curso Diseño y gestión de proyectos colaborativos de I+D+i. Madrid.
- ▶ REDOTRI. Cuadernos Técnicos.
Recuperado de <http://www.redotriuniversidades.net/>
- ▶ DESCA (2020). DESCA 2020 Model Consortium Agreement.
Recuperado de <http://www.desca-agreement.eu/>
- ▶ REDOTRI. Informe I+TC. Sectorial I+D-CRUE.
Recuperado de <http://www.redotriuniversidades.net/>



02

ALIANZAS INTELIGENTES: CÓMO PROMOVER Y ORGANIZAR CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS VIABLES

David
Carnicer Sospedra

CEO de la empresa Consortia Consultores.
E-mail: david@consortia.es

1

INTRODUCCIÓN

Las alianzas no son nuevas. Las organizaciones en general han llevado a cabo desde siempre prácticas colaborativas con el fin de obtener beneficios mutuos y conseguir sus respectivos fines estratégicos.

Ahora bien, por mucho que las organizaciones hayan optado por esta fórmula, las experiencias de fracaso han sido numerosas. En demasiadas ocasiones las entidades que han participado en un acuerdo de colaboración se encuentran con que no han conseguido los objetivos esperados, o bien, los beneficios generados no han sido equilibrados para todas las partes.



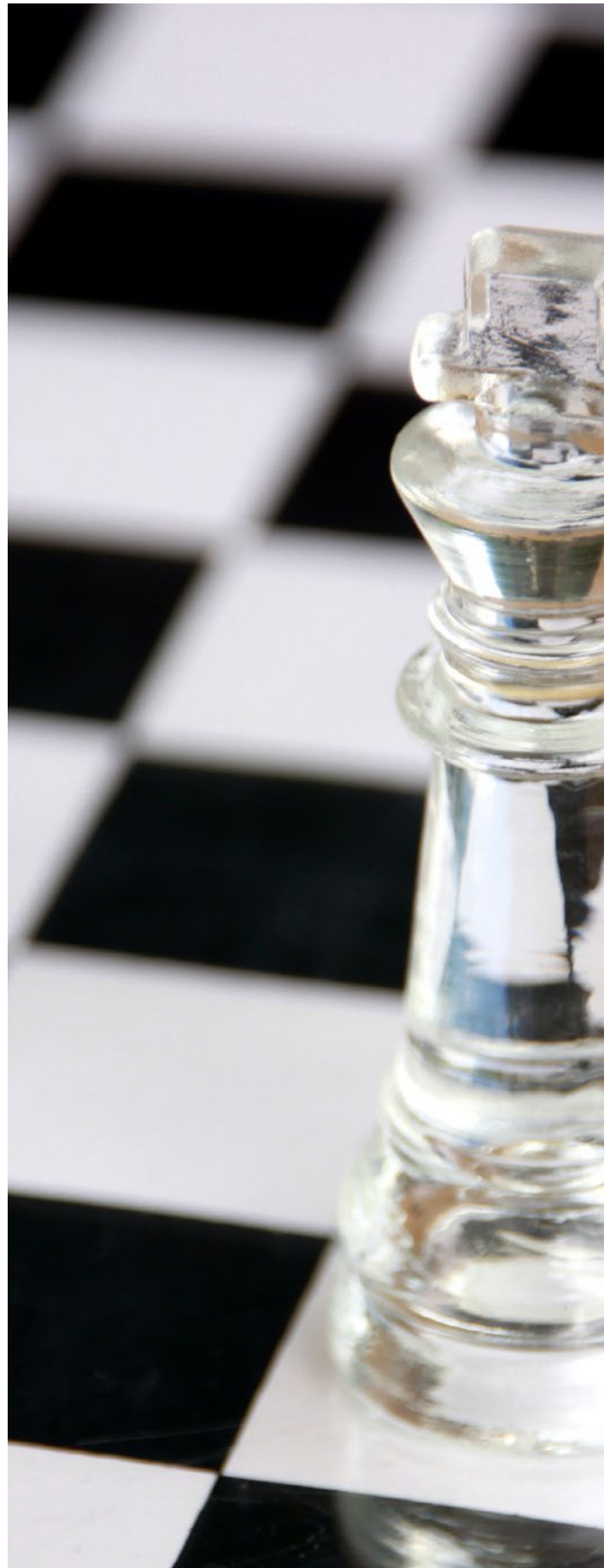
Si las causas concretas que explicarían la falta de satisfacción con el acuerdo de colaboración pueden ser diferentes en cada caso, en muchas ocasiones los propios participantes en las alianzas identifican como un factor decisivo el hecho de no haber contado con la experiencia y el conocimiento suficientes para configurar, estructurar y, en suma, organizar el marco de colaboración.

En muchas ocasiones los propios participantes en las alianzas identifican como un factor decisivo el hecho de no haber contado con la experiencia y el conocimiento suficientes para configurar, estructurar y, en suma, organizar el marco de colaboración.

Parece evidente que si no se han conseguido mejores resultados en el ámbito de las alianzas puede deberse en gran medida a la falta de disponibilidad de un know-how específico de colaboración, lo que se materializaría en:

- Una falta de comprensión del proceso de formación de una alianza y de los aspectos a tener en cuenta en cada una de sus fases.
- Una carencia de instrumentos y metodologías que permitan configurarla de forma óptima.
- El desconocimiento de las buenas prácticas de otras organizaciones con experiencias exitosas y de las lecciones que podemos extraer a partir de su análisis.

Por otro lado, la práctica colaborativa de las entidades no es tan frecuente.



Son habituales las reticencias a la hora de colaborar. En todo caso, parece evidente que las organizaciones no explotan tanto todas las posibilidades de colaboración como sería posible y deseable.

La falta de satisfacción con experiencias colaborativas en las que se ha participado puede contribuir a tener una cierta percepción negativa. Este hecho también podría explicar por qué la práctica colaborativa entre las entidades no es tan recurrente como podría llegar a ser. Adicionalmente, la falta de un entorno, ambiente o cultura proclive a la colaboración puede constituir asimismo un obstáculo para una creación más frecuente de acuerdos. En este sentido, se ha demostrado que la existencia y trabajo de agentes formados, especializados y dedicados a la generación de redes, alianzas y consorcios ayuda en gran medida a que este tipo de experiencias sean más frecuentes, longevas y rentables. Trabajar en un ecosistema favorable y de apoyo a la colaboración incide positivamente en la producción de más y mejores estructuras colaborativas.

En este artículo vamos a centrarnos en dos cuestiones fundamentales que podrían contribuir decisivamente a la generación de un mayor número de alianzas y consorcios viables:

- Cómo propiciar un entorno que fomente la generación de alianzas y consorcios (la dinamización de la colaboración).
- Cómo configurar redes, alianzas y consorcios de manera óptima, que sean percibidos como satisfactorios y que sean generadores de valor (las “alianzas inteligentes”).



Se ha demostrado que la existencia y trabajo de agentes formados, especializados y dedicados a la generación de redes, alianzas y consorcios ayuda en gran medida a que este tipo de experiencias sean más frecuentes, longevas y rentables.

2

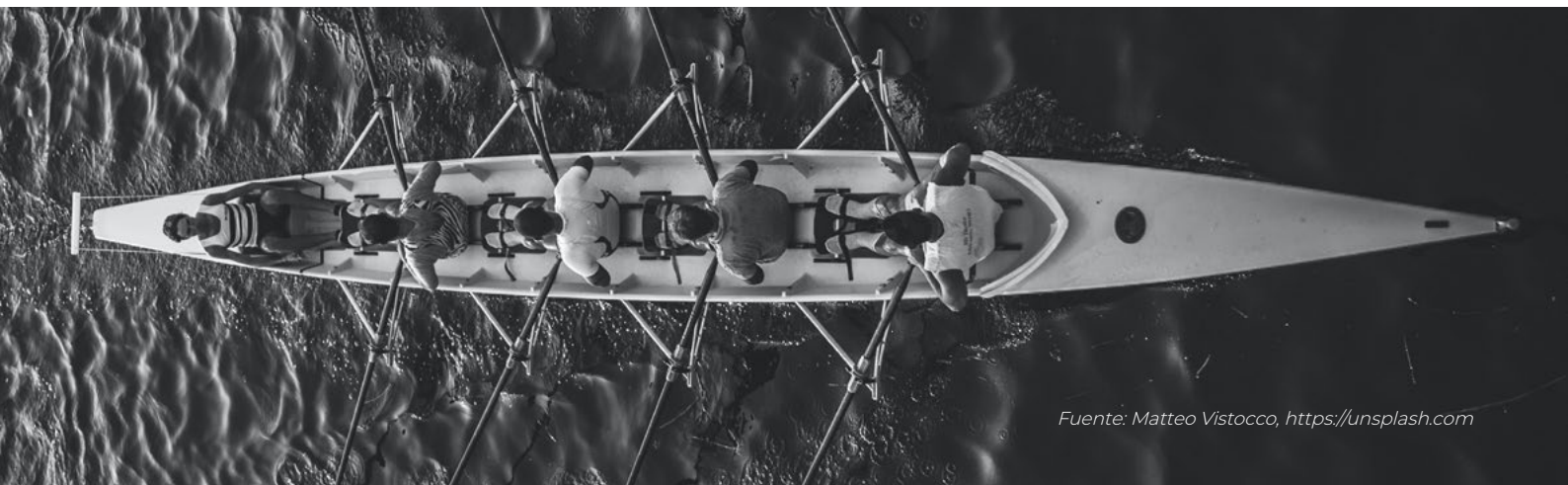
LA COLABORACIÓN INTERORGANIZACIONAL

La colaboración interorganizacional es un tipo de relación específica entre organizaciones, cuya característica principal es su componente colaborativo, constituyendo así una alternativa a otro tipo de relaciones como son las mercantiles, las jerárquicas, las fusiones, etc. Se refiere a la relación establecida entre, al menos, dos entidades, a través de la cual se gestionan determinados recursos y se coordinan actividades específicas, con el fin de abordar un objetivo común y compartir los resultados generados.

La colaboración se considera una de las estrategias más relevantes para que las entidades y organizaciones desarrollen su actividad en el contexto actual, ya que les permite ser más competitivas, aportar un mayor valor al mercado y a la sociedad, así como disminuir el riesgo, manteniendo su independencia y autonomía.

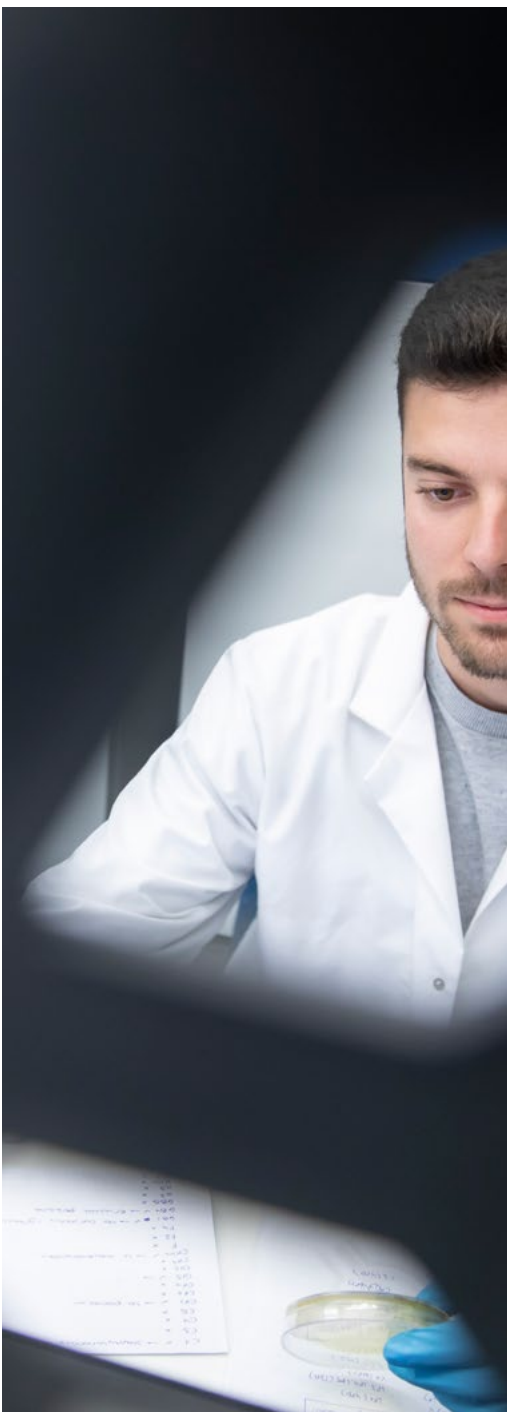
La forma en la que se materializa dicha relación es a través de las alianzas. Estas manifiestan un acuerdo o decisión estratégica tomada por dos o más entidades independientes que permite la gestión de los recursos asignados y la coordinación de las actividades definidas sin que exista una relación de subordinación entre las partes, de cara a satisfacer un objetivo común y compartir los resultados obtenidos.

Los elementos clave de la alianza son la implicación de dos o más organizaciones, la estrategia u objetivos compartidos por las partes como impulsores de la colaboración, la coordinación de recursos y actividades como medio para alcanzar los objetivos, la relación de no subordinación entre las partes como modo de interacción y, finalmente, el aprovechamiento conjunto de las ventajas competitivas como resultado de la relación.



3

EL ROL DE LA PERSONA DINAMIZADORA



Pese a las ventajas que puede reportar la participación en una relación de colaboración, no es habitual que las personas ejecutivas de las organizaciones cuenten con un bagaje suficiente de conocimientos que les permita aproximarse a las variables que condicionan el desarrollo de las alianzas y, mucho menos, manejarse bien en ellas.

En consecuencia, los programas de incentivación de la colaboración basados en un mero apoyo de carácter económico han obtenido, por lo general, un escaso resultado, mientras que los programas basados en el trabajo de profesionales que se han volcado directamente en la promoción y acompañamiento a las organizaciones han gozado de mayor éxito. Todo ello pone en evidencia la importancia de los aspectos humanos, personales e incluso culturales para que las organizaciones se animen a colaborar. Y es en este punto donde cobra relevancia la persona dinamizadora de la colaboración.

Una parte del valor añadido de contar con agentes dinamizadores en la creación de las redes de cooperación radica en que se facilita el aprendizaje del personal directivo participante en la dinámica de la colaboración. Este factor es muy importante. Por ejemplo, personas que han participado exitosamente en la creación y desarrollo de una alianza suelen repetir en nuevas propuestas con mayor grado de éxito que las que carecen de experiencias previas.



Si se pretende conseguir un mayor índice de materialización de acuerdos de colaboración entre organizaciones es necesario que las personas implicadas adquieran cierto conocimiento de la cultura de colaboración que les permita visualizar la alianza como una alternativa posible, y reducir así sus resistencias iniciales a este tipo de proyectos, una vez constatadas sus evidentes ventajas.

En muchas ocasiones, contar con alguien que actúe como persona dinamizadora en las fases iniciales facilita considerablemente la labor al generar un clima propicio para la exploración y para la generación de confianza. Esta figura suele pasar el testigo a otra figura más experta en la conformación y organización de las alianzas, que acompañará a las organizaciones en las fases posteriores. A veces ambas figuras coinciden en la misma persona, aunque no es frecuente.

Podríamos decir por todo lo anterior que el fomento de la colaboración entre las organizaciones pasa por una doble vertiente psicológica y sociológica. Psicológica, en el sentido de que la facilitación de instrumentos, evidencias, casos de éxito y metodologías por parte de personas dinamizadoras capacita al personal responsable de las organizaciones participantes, reduciendo sus temores a la vez que le faculta para encarar adecuadamente el proceso en un clima de mayor seguridad. Sociológica, en el sentido de que el fomento de una cultura favorable a la colaboración en el contexto organizacional concreto, geográfico o sectorial en el que se mueven las personas dinamizadoras, genera un clima propenso para estimar la colaboración como una de las primeras opciones a considerar, y no necesariamente como una de las últimas. De alguna manera, entornos con abundancia de referencias colaborativas generan a su vez un caldo de cultivo favorable para la generación de nuevas iniciativas.



Consecuentemente, las personas que ejercen el rol dinamizador juegan un papel primordial como agentes de transformación, ya que sirven como impulsores y catalizadores de proyectos de colaboración y, a su vez, como nexo entre la organización y la persona experta consultora.

Las organizaciones estimuladoras de la colaboración interorganizacional pueden ser muy diversas en función de las características concretas de las organizaciones implicadas: universidades, oficinas de transferencia de tecnología, clústeres, institutos tecnológicos, cámaras de comercio, asociaciones, entidades públicas, etc. En la práctica, aquellas experiencias en las que ha habido una institución “nodriza” independiente que ha conjugado una labor proactiva y sostenida en el tiempo, han demostrado tener mayor éxito que los casos en las que la generación de alianzas se ha dado de manera más puntual.

Algunos de los factores que ayudan a que un programa de fomento de las alianzas interorganizacionales tenga éxito se pueden resumir de la siguiente manera:

- Preparación y sensibilización adecuada de las personas y organizaciones que participan en el proceso.
- Conocimiento del entorno específico.
- Orientación a resultados.
- Enfoque a largo plazo.
- Coordinación con consultores expertos en alianzas.
- Posibilidad de facilitar apoyos adicionales, económicos o en especie, que puedan servir de ayuda y estímulo para la creación de las redes.

Asimismo, la persona dinamizadora debe estar capacitada para ejercer su papel y ello implica contar con competencias que le permitan desarrollarlo adecuadamente. Entre sus competencias más relevantes podríamos mencionar:

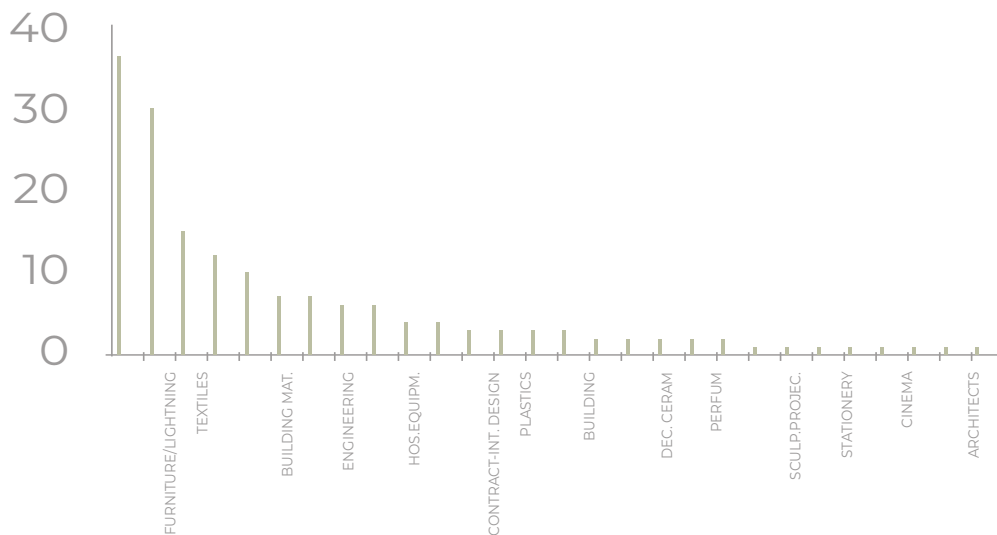
- Cuenta con una base amplia de conocimientos del colectivo organizacional.
- Conoce en profundidad la tipología de acuerdos de colaboración, así como experiencias y ejemplos.
- Cuenta con rasgos de personalidad comunicativa y abierta.
- Tiene capacidad imaginativa, creativa y resolutiva.
- Tiene escasa aversión al riesgo, siendo a su vez una persona centrada y equilibrada.



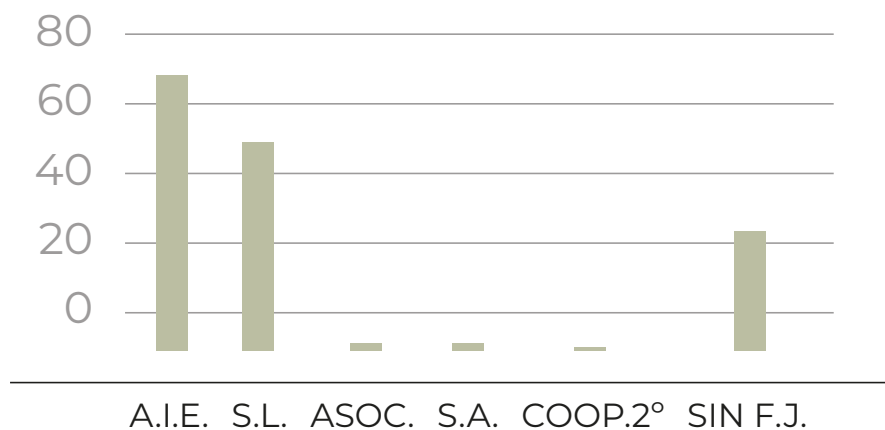


Ejemplo destacado y fructífero de entidad promotora de acuerdos de colaboración con agentes dinamizadores profesionales -y a la vez consultores especializados- es el Servicio de Creación de Consorcios de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, que durante el periodo 1992-2011 promovió la creación de más de ciento cincuenta alianzas y consorcios en diversos ámbitos organizacionales, muchos de los cuales perviven todavía con gran éxito y rentabilidad para sus participantes. La mayor parte de las alianzas generadas durante la vida de dicho programa -a cargo del cual estaban los consultores de Consortia- fueron consorcios de exportación, tanto en origen como en destino, entre empresas privadas; mayoritariamente PYME. También se generaron consorcios de transportistas, empresas turísticas, servicios, etc.

Consorcios de exportación generados por sectores Programa COCINV (1992-2011)



La figura legal más utilizada por los grupos de exportadores fue la Agrupación de Interés Económico:



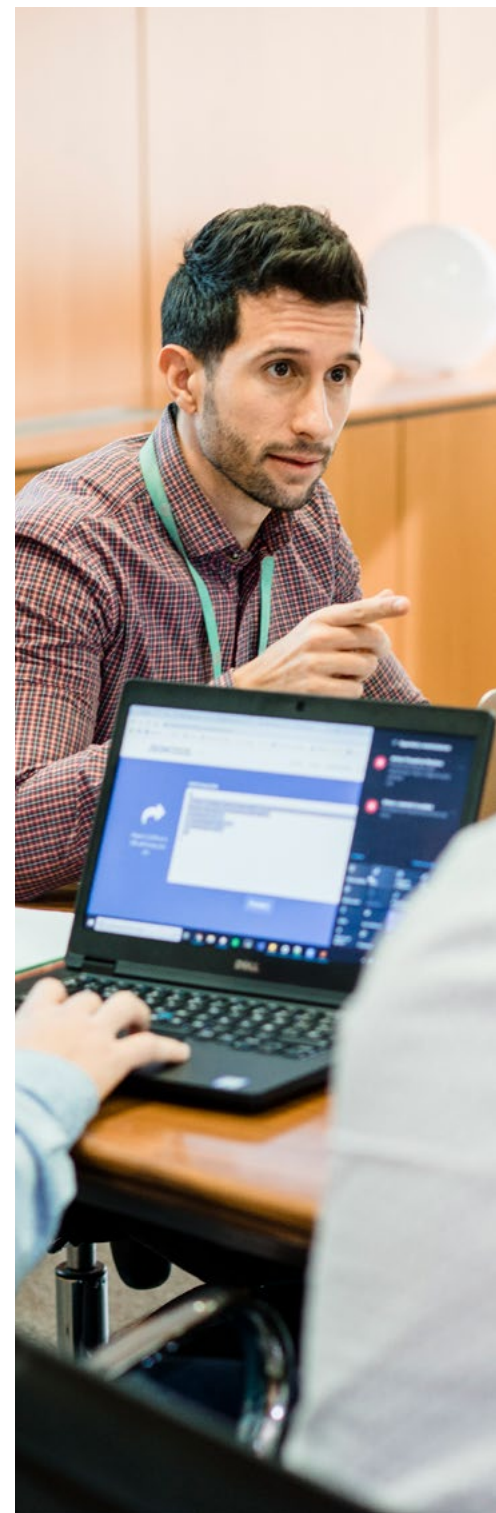
4

LAS ALIANZAS INTELIGENTES

Pero el trabajo de las personas y entidades dinamizadoras quedaría en muy poco si las alianzas generadas a partir de dicha labor no se configuraran adecuadamente. Para ello es preciso contar con una metodología depurada y contrastada de conformación y organización de alianzas y consorcios.

De la combinación de, por un lado, la experiencia práctica durante cerca de treinta años en la generación y organización profesional de redes y alianzas por parte de este autor en diferentes ámbitos y geografías; y por otro lado, del trabajo continuado de investigación y consultoría aplicada de dos investigadoras de la Mondragon Unibertsitatea; María Angélica Martínez y Nekane Morales, ha sido elaborada una metodología para apoyar la conformación de alianzas que se ha venido en denominar Modelo de las alianzas inteligentes, del que proceden las principales ideas y contenidos de este artículo. El modelo incluye una serie de conceptualizaciones, metodologías, herramientas, etc. de aplicación tanto en la etapa de dinamización como en la de conformación de cualquier clase de alianza entre cualquier tipo de organizaciones.

Las alianzas inteligentes deben ser entendidas como un marco óptimo de colaboración que permite a las organizaciones involucradas explotar y maximizar el potencial que ofrecen las relaciones de colaboración.





Fuente: elaboración propia.

Conformación de las **RELACIONES DE INTERCOOPERACIÓN INTELIGENTE**, basadas en la **EFICACIA** y que permiten abordar las **ESTRATEGIAS** de las partes colaboradoras, incrementando sus **CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES**

El Modelo de las alianzas inteligentes engloba las dimensiones de ecosistema y organización y se representa a través de dos procesos interconectados:

La **DIMENSIÓN ECOSISTEMA**: la gestión que lleva a cabo el dinamizador permite detectar e impulsar alianzas, así como sensibilizar sobre el potencial de generarlas entre organizaciones en un contexto determinado, y sigue el siguiente proceso:

- a.** Sensibilizar a las organizaciones de su ámbito sobre las oportunidades que genera la colaboración entre organizaciones.
- b.** Diagnosticar a las organizaciones de su ámbito, identificando los intereses, las competencias técnicas y no técnicas disponibles en las organizaciones, así como los requerimientos o necesidades.
- c.** Conectar organizaciones y proyectos organizacionales con potencial de colaboración en base a la oferta y la demanda.
- d.** Facilitar el desarrollo del proyecto de colaboración y la relación entre los agentes participantes en el mismo.
- e.** Evaluar las experiencias de colaboración en base a la obtención de resultados, tipo de alianza y relación entre las organizaciones participantes.
- f.** Socializar las experiencias identificando buenas prácticas, factores clave de éxito y de fracaso.

Cuando se ejecuta la tercera fase de conectar se activa la segunda dimensión de este modelo, concretamente la de organización; aquella que recoge el proceso de colaboración que se lleva a cabo entre varias organizaciones a partir de una oportunidad específica en un determinado contexto.

A su vez, las fases de facilitar y evaluar están totalmente vinculadas a la dimensión de organización, ya que el foco de actuación es el propio proyecto de colaboración que se gestiona a través del segundo proceso.

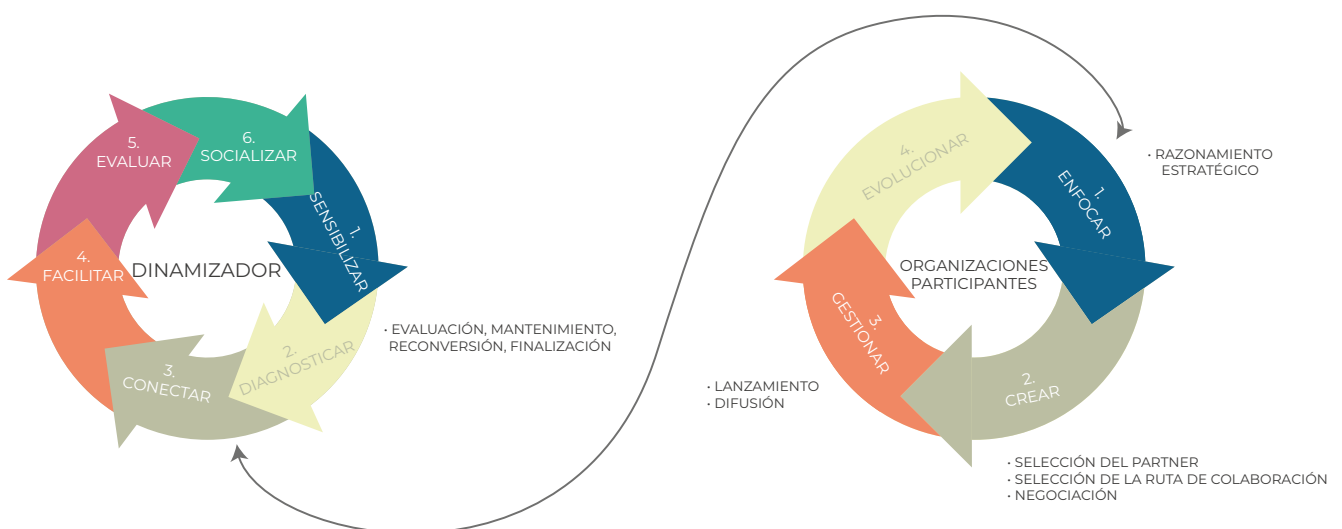
Una vez detectada una oportunidad de colaboración se activa la gestión de alianzas en su **DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN**, en la que las organizaciones interesadas en dicha oportunidad ejecutan cada una de las etapas que se presentan a continuación:

a. Enfoca: fase que engloba el razonamiento estratégico, junto a la delimitación de la idea y la decisión sobre colaborar o no.

b. Crea: fase donde se diseña el proyecto, se realiza tanto la selección del socio como el tipo de alianza, y se desarrolla la negociación del acuerdo.

c. Gestiona: fase en la cual se activa el proyecto en colaboración y se define el cuadro de mando para evaluar el plan de implementación.

d. Evoluciona: fase que engloba la reflexión sobre la continuidad del proyecto en colaboración.



5

LAS CUATRO ETAPAS DE LAS ALIANZAS INTELIGENTES

Vamos a resumir a continuación las características básicas de las cuatro etapas de las que se compone la metodología práctica para la configuración de alianzas inteligentes, ya en la dimensión organización:

Enfocar

Esta fase es la primera en el proceso de desarrollo de alianzas inteligentes. En este momento se toma la decisión de colaborar frente a otras alternativas como la subcontratación o la internalización, conectando el desarrollo de alianzas con la estrategia corporativa y competitiva de la organización.

Siendo la colaboración el medio para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización, no un fin en sí mismo; la reflexión generada en esta fase permite entender en qué oportunidades concretas es la colaboración la fórmula más adecuada para responder a ellas. Ello garantiza la coherencia y maximiza el alineamiento de la decisión de colaborar con los objetivos estratégicos de la organización.

Para ello se parte de la reflexión estratégica de la organización, a partir de la cual se comienza a delimitar la oportunidad que se va a abordar conjuntamente, es decir, el proyecto en colaboración (el qué). Asimismo, se analiza la red de relaciones de la entidad con las que se pueden generar sinergias y responder a la oportunidad detectada, concretando los aliados potenciales (con quién). Todo ello permite validar la colaboración como la mejor alternativa para la oportunidad seleccionada, dando paso a la fase de CREAR.



La reflexión generada en esta fase permite entender en qué oportunidades concretas es la colaboración la fórmula más adecuada para responder a ellas.

Crear

En la segunda fase del proceso de desarrollo de alianzas inteligentes se configura el tipo de alianza definiendo la versión definitiva del panel de aliados, con el fin de responder a una oportunidad de negocio concreta. En esta etapa, siendo el hito principal la constitución de la alianza, ya sea a través de un acuerdo contractual o la creación de una nueva persona jurídica, la negociación tiene un peso muy importante. Por un lado, la preparación de la negociación en la que las entidades reflexionan sobre los aspectos generales del marco de colaboración y definen el plan de viabilidad. Por otro lado, la negociación conjunta con los aliados potenciales, la cual dará forma definitiva al marco de trabajo colaborativo.

Con el fin de que esta fase se desarrolle de forma óptima, es importante que la entidad haya realizado previamente, una vez definida la fase enfocar, un ejercicio de validación con otras entidades de referencia sobre el enfoque del proyecto y la propuesta de valor conjunta. Por un lado, se trata de validar con organizaciones innovadoras la propuesta de valor conjunta definida para garantizar que el público objetivo percibe dicho valor. Por otro lado, se trata de aprobar con los aliados potenciales el enfoque del proyecto y la reflexión realizada por la organización, y ejecutar un plan de atracción con el objetivo de implicarles en el proyecto.

Esta primera toma de contacto permite realizar los ajustes necesarios al enfoque del proyecto en colaboración y facilitar el proceso de negociación con los aliados, en el que se abordará el tipo de alianza concreto y los aspectos críticos a consensuar entre las partes de cara a configurar su protocolo interno.

Aprobar con los aliados potenciales el enfoque del proyecto y la reflexión realizada por la organización, y ejecutar un plan de atracción con el objetivo de implicarles en el proyecto.



Gestionar

Esta fase comienza cuando se inicia el proyecto conjunto y en colaboración por el que se ha desarrollado la alianza inteligente. Engloba la puesta en marcha y el propio desarrollo del proyecto.

Aquí se trata de garantizar que el rendimiento de la alianza es el adecuado y para ello es de gran relevancia rescatar el significado de alianza inteligente. Concretamente, el proyecto en colaboración debe permitir 1) abordar la estrategia de las partes colaboradoras y cumplir los objetivos definidos inicialmente; 2) maximizar la complementariedad de las partes y coordinar recursos y capacidades de manera estructurada; y 3) garantizar la eficiencia a nivel económico-financiero. Todo ello, dando respuesta a las necesidades del público objetivo.

Igualmente, es importante que en esta fase se refleje el entendimiento que tienen las entidades colaboradoras sobre el éxito de la colaboración y se monitoricen los indicadores ligados a este concepto. Para tal fin, además de los indicadores cuantitativos de resultados y procesos, es imprescindible valorar otros indicadores relativos a la relación entre las organizaciones colaboradoras (compromiso, confianza, comunicación, agilidad), así como indicadores referentes a la idoneidad del tipo de alianza seleccionada para abordar esta oportunidad en colaboración. De esta forma, esta evaluación integral permitirá tomar las decisiones correspondientes con respecto a la continuidad de la alianza.

El proyecto en colaboración debe permitir

- 1) abordar la estrategia de las partes colaboradoras y cumplir los objetivos definidos inicialmente;*
- 2) maximizar la complementariedad de las partes y coordinar recursos y capacidades de manera estructurada; y*
- 3) garantizar la eficiencia a nivel económico-financiero.*



Evolucionar

Esta es la última fase del modelo, sin que ello suponga que finalice la alianza. Convive en todo momento con la fase de gestionar. Mientras se desarrolla el proyecto en colaboración, cada acción de monitorización de la alianza dará lugar a una toma de decisiones sobre la continuidad de la alianza. Dicha reflexión y toma de decisión se enmarcan en esta última fase.

Si bien algunas alianzas tienen vocación de largo plazo y otras tienen una duración determinada, todas están sujetas a ajustes, modificaciones e incluso a su finalización de manera prematura, con el fin de adaptarse mejor a la situación cambiante del entorno (variación en la demanda, cambios legales, alteraciones en la concentración de la industria...) o de las perspectivas de las partes colaboradoras (cambios en sus estrategias, el aprendizaje, desequilibrio en la independencia...). Asimismo, el rendimiento de la propia alianza y la relación generada entre las partes colaboradoras son concluyentes en la reflexión sobre su continuidad.

La deliberación que ocurre en esta etapa desencadena tres escenarios posibles:

1. Ajustes operativos, los cuales impactan en la coordinación de los recursos y actividades de las partes, manteniendo la estrategia de la alianza.
2. Cambios estratégicos, los cuales se manifiestan a través de cambios sustanciales en la propuesta de valor de la alianza, en la ruta de colaboración, en el sistema de gobierno o en la estructura de capital de la alianza.
3. Finalización o liquidación de la alianza, en la cual se interrumpe la relación entre las partes colaboradoras en el marco de la oportunidad de negocios identificada.

En cualquier caso, cabe destacar que dichos cambios, estuvieran anticipados o no, se entienden como parte del proceso evolutivo adaptativo de la alianza, sin que ello suponga per se el fracaso de la misma.



6

ASPECTOS DESTACABLES EN LA FASE DE ORGANIZACIÓN DE LA ALIANZA

Uno de los aspectos críticos que queremos destacar en este artículo es la importancia de contar con una buena organización de la alianza, una vez se ha definido adecuadamente y se ha hecho una previsión de su viabilidad.

Para ello es conveniente recoger en un protocolo o reglamento de régimen interior unas normas de funcionamiento que mantengan en orden la estructura colaborativa ya definida, evitando riesgos y desviaciones con respecto al planteamiento original. Incluirá de forma explícita las obligaciones y derechos de cada una de las partes.

Dado que una alianza es en gran medida un compromiso de actuación coordinada entre los socios y también frente a terceros, deben quedar claramente estipuladas cuáles son las normas que van a regir dicha actuación. Este paso supone incluir una definición de las pautas concretas a seguir en los diversos aspectos del acuerdo, así como de los compromisos asumidos, sin olvidar los mecanismos sancionadores en caso de incumplimientos. La normativa interna se materializa en un protocolo interno o reglamento de régimen interior.

Esta fase culminará con la formalización jurídica del acuerdo, lo que puede consistir sólo en la firma de un contrato privado o bien, en la creación de una nueva persona jurídica responsable de la actividad común. En este caso habrá de optarse por la forma jurídica que sea más adecuada para sus fines, de acuerdo con la legislación específica de cada país y las opciones disponibles.

Es conveniente recoger en un protocolo o reglamento de régimen interior unas normas de funcionamiento que mantengan en orden la estructura colaborativa ya definida evitando riesgos y desviaciones con respecto al planteamiento original.



En general, no se suele crear una nueva entidad jurídica cuando se trata de un proyecto de duración determinada, proyectos de escasa cuantía; cuando la alianza se basa en una colaboración o intercambio sin crear una estructura de gastos compartida; cuando no se contrata personal a cargo del desarrollo de la alianza, etc. En definitiva, no se suele constituir una empresa cuando se trata de un acuerdo de intercambio más que de un acuerdo de compartición de estructura común.

En cambio, sí es aconsejable dotar a la alianza de una forma jurídica separada cuando se constituye por tiempo indefinido, cuando hay una estructura de gastos en común (personal, instalaciones, inversiones, gastos corrientes, etc.); cuando tiene ánimo de lucro para sí misma (en este caso mejor optar por una sociedad limitada que por una agrupación de interés

económico); cuando se quiere limitar la responsabilidad a los recursos y medios propios de la alianza (en este caso ha de ser sociedad limitada), etc. Es mejor constituir una nueva empresa cuando se trata sobre todo de dotarse de una estructura independiente que actúe como tal frente a terceros, con una dinámica separada de la de las propias partes.

Durante la negociación es importante no sólo regular la normativa interna general, sino también definir otro tipo de documentos necesarios en función del tipo de acuerdo, tales como manuales de calidad, planes de recursos humanos y contratación, acuerdos específicos sobre propiedad intelectual, entre otros.

Algunos de los puntos que suele recoger este documento son: ámbito del acuerdo, propiedad intelectual, medios



materiales y humanos, financiación de la alianza, mercados y canales, política comercial y promocional, procedimientos administrativos, política de personal, normativa de calidad, normativa presupuestaria, requisitos para mantener la condición de socio, entradas y salidas de socios, organización interna y responsabilidades, competencia interna, estrategia, sanciones, etc.

Aunque este documento suele recoger derechos y obligaciones entre los propios asociados, no vincula a terceros ni vincula a los socios frente a terceros dada su condición de contrato privado. No obstante, tiene pleno efecto mercantil entre las partes.

En caso de crearse una persona jurídica específica para la alianza, este reglamento suele incorporarse como primera acta de acuerdo de socios de la nueva sociedad, llegando incluso a protocolizarse notarialmente para dotarlo de mayor vigencia y fortaleza.

La existencia de este documento tiene varias ventajas:

- Sirve como guía y hoja de ruta, previniendo de desviaciones no deseadas ni consensuadas respecto de los términos iniciales del acuerdo.
- Sirve como instrumento vinculante para reivindicar los derechos de los socios, así como una referencia clara para exigir responsabilidades.
- Previene de vacíos legales ante contingencias indeseadas frente a los estatutos de las sociedades mercantiles, que suelen ser muy formales y con escaso o nulo contenido estratégico u operativo.
- En el caso de no haberse formalizado una persona jurídica separada para la alianza, es el mejor instrumento para materializar los términos del acuerdo de forma vinculante entre las partes.
- En definitiva, un documento escrito, detallado y vinculante que recoja la mecánica y los términos de una alianza es una de las mejores garantías para su estabilidad y una buena base para su éxito.

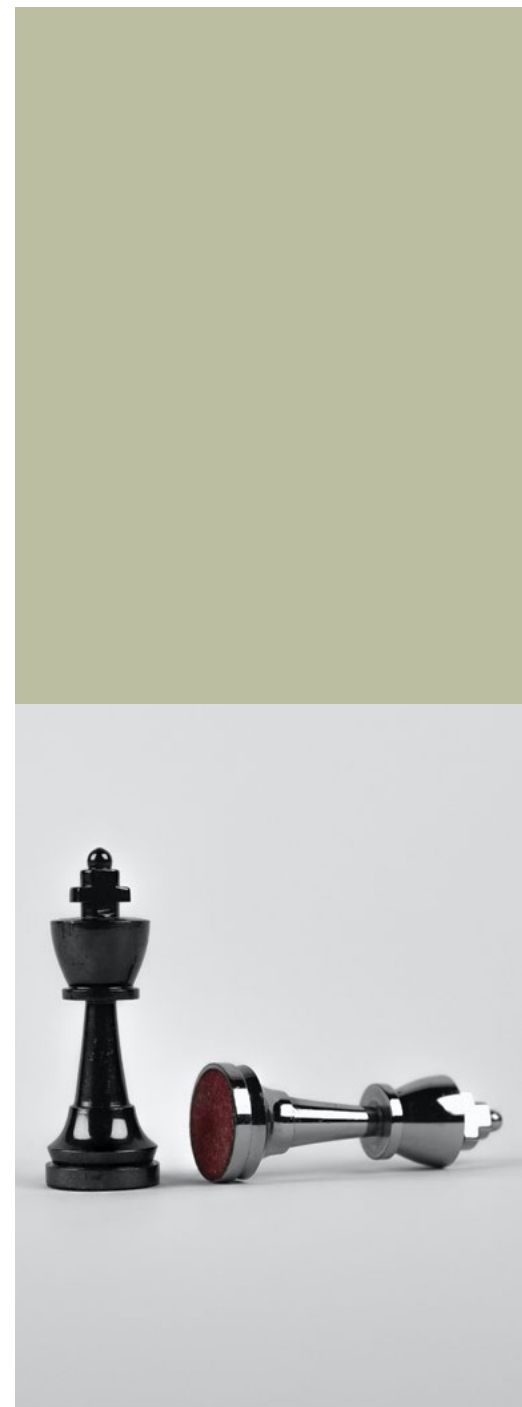
7

REFLEXIONES GENERALES SOBRE LAS ALIANZAS INTELIGENTES

Las alianzas inteligentes son aquellas en las que se materializa la relación de colaboración en su expresión óptima, pues están conformadas para la explotación máxima de todas sus posibilidades en el contexto de un proceso estructurado, elaborado y complejo basado en la reflexión estratégica y en la experiencia de las mejores prácticas.

Se ha demostrado que la existencia de personas dinamizadoras es un factor de primer orden para la generación de alianzas, complementado con la asistencia de expertos que aporten el *know-how* adecuado para su configuración y puesta en marcha.

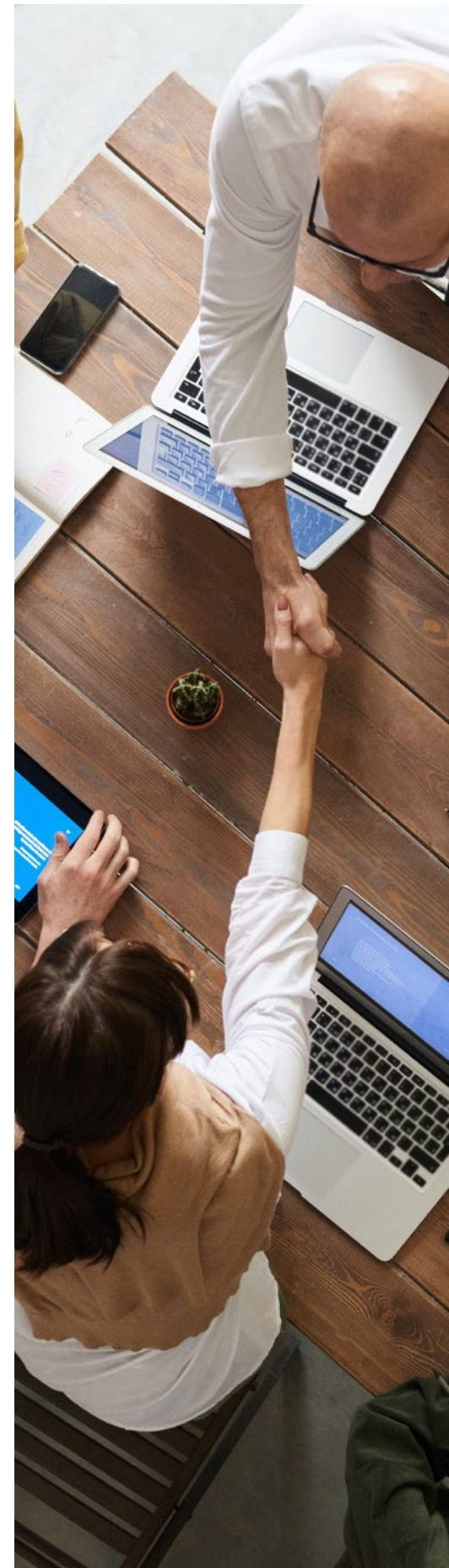
A la hora de enfocar un proyecto colaborativo es fundamental basarse en una óptica doble. Por una parte, constatar las ventajas de la alianza para cada una de las partes involucradas; por otra, el resultado final debe aportar valor por sí mismo. Ambas perspectivas deben estar presentes, y una no puede excluir a la otra. Como condiciones necesarias -aunque no suficientes- para que un proyecto de alianza pueda prosperar, es necesario que haya tanto un alineamiento entre las organizaciones candidatas a colaborar como de la propia alianza con respecto a los beneficios que piensa generar por sí misma. En la primera fase de enfoque debe dibujarse un esquema viable de colaboración, así como un perfil óptimo de aliado.



Para crear una alianza inteligente es conveniente, en primer lugar, ubicarla adecuadamente dentro del contexto de posibles acuerdos de colaboración con el fin de aplicar el *know-how* que sea más pertinente. También es fundamental seleccionar adecuadamente las organizaciones con las que asociarse, ya perfiladas en la fase de enfoque anterior. A partir de ahí se debe trabajar de forma sistematizada en los diferentes aspectos constitutivos de la alianza, así como en los instrumentos organizativos, legales y jurídicos que sean pertinentes. Todos estos aspectos a negociar, que previenen de futuros problemas que puedan surgir durante el desarrollo de la alianza, varían enormemente en función de la amplia tipología de formas de colaboración.

Gestionar una alianza inteligente implica monitorizar adecuadamente la ejecución y despliegue del acuerdo, vigilar el cumplimiento de los objetivos y mantener la viabilidad económico-financiera, principalmente. Resulta pertinente asignar responsables internos para controlar la ejecución del acuerdo, o bien encomendar su supervisión a una figura tercera que cuente con las competencias adecuadas para ejercer esta función.

Una alianza inteligente es capaz de evolucionar y adaptarse a cambios en los entornos externos e internos a la propia alianza sin dejar por ello de explotar al máximo el potencial de colaboración existente entre las organizaciones participantes. No obstante, si finalmente un reajuste o una transformación de la alianza no es factible, puede procederse a la finalización del acuerdo de la manera más beneficiosa para todas las partes. Una alianza no debe medirse por su duración, sino por los resultados obtenidos para los colaboradores en relación con los costes generados.



8

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- ▶ CARNICER, D. & MARTÍNEZ, M.A. & MORALES, N. (en prensa, previsto 2021): Alianzas inteligentes para la transformación competitiva de las organizaciones. Guía práctica para su gestión integral, Editorial McGraw-Hill.



03

EL ACUERDO DE CONSORCIO: UN VÍNCULO DE COLABORACIÓN

Lola Blanco López

Responsable de la sección I+D+i Contratada del Servicio de Investigación e Innovación de la Universitat de València y coordinadora del Grupo de Trabajo de Contratos I+D+i de la RedOTRI.

E-mail: dolores.blanco@uv.es

Carmela Civit Ortiz

Subdirectora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Cantabria y miembro del Grupo de Trabajo de Contratos I+D+i de la RedOTRI.

E-mail: carmela.civit@unican.es

1

¿QUÉ ES UN ACUERDO DE CONSORCIO?

Antes de definir el acuerdo de consorcio es necesario ubicarlo como un instrumento jurídico de transferencia de conocimiento y tecnología y diferenciarlo de la I+D contratada.

I+D CONTRATADA & I+D EN COLABORACIÓN

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01)

I+D CONTRATADA *ARTÍCULO 83 DE LA LOU

Art. 2.2.1. Cuando un organismo de investigación o una infraestructura de investigación realizan investigación bajo contrato O PRESTAN SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN a una EMPRESA, que habitualmente precisa las condiciones del contrato, ES PROPIETARIA DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y CORRE CON LOS RIESGOS DE FRACASO.

I+D EN COLABORACIÓN ACUERDO DE CONSORCIO

Art. 2.2.2. Se considera que un proyecto se realiza mediante colaboración efectiva cuando al menos dos partes independientes PERSIGUEN UN OBJETIVO COMÚN sobre la base de la división del trabajo y definen conjuntamente su ámbito, participan en su concepción, contribuyen a su aplicación y COMPARTEN SUS RIESGOS FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS, CIENTÍFICOS Y DE OTRO TIPO ASÍ COMO SUS RESULTADOS. Una o varias de las partes pueden soportar la totalidad de los costes del proyecto y liberar así a otras partes de sus riesgos financieros. Las condiciones de un proyecto de colaboración, en particular en cuanto a contribuciones a sus costes, los riesgos y resultados compartidos, la difusión de los resultados, acceso a los OPI y normas para su asignación, deben concluirse antes del inicio del proyecto.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

El acuerdo de consorcio es un instrumento jurídico en el marco de la I+D colaborativa. Es un término habitual para designar el documento contractual mediante el cual quedan formalizadas las relaciones entre diferentes entidades que se agrupan para la ejecución de un proyecto en cooperación, y en el que se establecen los derechos y obligaciones de las partes.

El acuerdo de consorcio es el documento contractual mediante el cual quedan formalizadas las relaciones entre diferentes entidades que se agrupan para la ejecución de un proyecto en cooperación, y en el que se establecen los derechos y obligaciones de las partes.

Es el elemento de naturaleza legal que vincula a todos los participantes en el proyecto mediante una regulación contractual que normalmente comprende los siguientes aspectos: **la distribución de actividades y el presupuesto de cada miembro del proyecto; la identificación y regulación de funciones del coordinador del proyecto/representante de la agrupación; el régimen de confidencialidad aplicable al intercambio de información y la difusión de resultados; la propiedad y la protección legal de los resultados; la manera en que se procederá a la explotación de resultados del proyecto; la regulación sobre los derechos de acceso al conocimiento previo y al conocimiento generado; la regulación de responsabilidades en caso de incumplimientos; la organización del consorcio y el procedimiento de toma de decisiones y plan de contingencias.**



El acuerdo de consorcio se emplea para regular la participación de varias entidades en un proyecto en cooperación con financiación externa, aunque también existe la posibilidad que sea financiado por las partes. Los fondos externos pueden provenir de una ayuda pública en el marco de una convocatoria pública competitiva, de una licitación pública o de un mecenazgo.

EL ACUERDO DE CONSORCIO vincula a todos los participantes en el proyecto y establece una regulación contractual que habitualmente comprende los siguientes aspectos:





En el caso de actuaciones financiadas con ayudas públicas, este acuerdo viene a complementar o desarrollar diferentes aspectos de la colaboración recogidos en la correspondiente convocatoria de ayudas y en las condiciones técnico-económicas de ejecución incorporadas en la resolución de concesión, o en el acuerdo o contrato de otorgamiento de ayuda firmado con el organismo financiador, con los cuales no puede entrar en conflicto.

Los acuerdos de consorcio que se emplean para formalizar cooperación de entidades presentan diversas similitudes y diferencias respecto a los contratos de I+D.

En relación a las **similitudes**, ambos documentos constituyen en esencia un acuerdo de voluntades que conlleva la adquisición de una serie obligaciones por las partes.

Resultado de su naturaleza contractual, en ambos casos las **obligaciones que surgen tras la firma** de estos documentos tienen fuerza de ley entre las partes, lo que implica que deben ejecutarse en los términos en que fueron acordadas. Las condiciones y los efectos del acuerdo tienen validez entre las partes que lo aceptaron y no pueden modificarse unilateralmente. Además, las estipulaciones del acuerdo que sean contrarias a la ley serán nulas y se tendrán por no puestas.

Acuerdos de consorcio y contratos de I+D comparten igualmente los mismos requisitos esenciales que deben concurrir para que tengan validez jurídica, esto es: **objeto** (negocio o interés común de las partes, el cual debe ser en todo caso posible, lícito y determinado), **consentimiento** (aceptación libre y voluntaria del acuerdo por persona que ostente poder de representación suficiente) y **causa** (propósito común de las partes de alcanzar un resultado con el negocio contractual).

¿Por qué firmar un acuerdo de consorcio cuando estos nacen de convocatorias públicas competitivas o licitaciones públicas? Aunque la confianza es un elemento esencial en cualquier colaboración, la motivación principal de suscribir un acuerdo de consorcio surge de

la necesidad de formalizar y definir las relaciones entre las partes, así como de establecer y delimitar los derechos y obligaciones en relación al proyecto, dotándose de un marco contractual que ofrezca seguridad jurídica a la colaboración.

De esta manera, la necesidad de firma de estos acuerdos existe en cualquier actuación de I+D en colaboración, con independencia de que la formalización y presentación de estos acuerdos tenga o no carácter preceptivo para optar a la financiación mediante ayudas públicas.

Por último, cabe puntualizar que los ejemplos incluidos en este documento tienen como objetivo contribuir a la mejor comprensión del texto, debiéndose considerar a título meramente ilustrativo.

2

FASES EN LA NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE ACUERDOS I+D

El ciclo de vida de la I+D colaborativa tiene su inicio antes del establecimiento del acuerdo de consorcio/contrato y se extiende más allá del fin de la ejecución técnica del proyecto, pudiéndose celebrar diversos tipos de contratos o acuerdos en diferentes momentos de la colaboración y para distintos negocios jurídicos. Se distinguen cuatro etapas del proceso de colaboración en I+D y diferentes contratos o acuerdos que se pueden celebrar en cada una de ellas.

FASES EN LA NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE ACUERDOS DE CONSORCIO

FASE PRECONTRACTUAL:

Los socios comparten información y/o materiales y pueden avanzar en la definición de los términos generales de colaboración a concretar posteriormente en el Acuerdo de Consorcio/Contrato.

FASE CONTRACTUAL:

(Negociación y firma ACUERDO)

Se negocia, se suscribe y se ejecuta el Contrato o Acuerdo de consorcio.

FASE DE COMERCIALIZACIÓN:

Se suscriben los acuerdos de licencia y demás acuerdos comerciales sobre los resultados del proyecto y las tecnologías relacionadas.

FASE DE SEGUIMIENTO Y MODIFICACIONES POSTERIORES

I.**FASE PRECONTRACTUAL**

los socios comparten información y/o materiales, y pueden avanzar en la definición de los términos generales de colaboración a concretar posteriormente en el acuerdo de consorcio/contrato.

II.**FASE CONTRACTUAL**

(negociación y formalización de acuerdo): se negocia, se suscribe y se ejecuta el contrato o acuerdo de consorcio.

III.**FASE DE
COMERCIALIZACIÓN**

se suscriben los acuerdos de licencia y demás pactos comerciales sobre los resultados del proyecto y las tecnologías relacionadas.

IV.**FASE DE SEGUIMIENTO
Y MODIFICACIONES
POSTERIORES****2.1. LA FASE PRECONTRACTUAL**

En la fase preparatoria las partes aún no tienen definido el objeto de la colaboración, por lo que no se podrá formalizar el acuerdo -recordemos; sin objeto, no hay acuerdo válido-. Sin embargo, pueden producirse una serie de negocios jurídicos con efectos sobre los contactos mantenidos para perfilar la colaboración. De ellos, el más habitual es la firma de un acuerdo de confidencialidad entre las partes que van a intercambiar información para la definición y elaboración de un proyecto conjunto.





Acuerdo de confidencialidad

Es habitual que en reuniones con socios potenciales previas a la constitución del consorcio y de preparación para la redacción del proyecto, las partes deban intercambiar información sensible que debe estar sujeta a un compromiso de confidencialidad; es decir, con obligación de mantener secreta dicha información para evitar perjuicios económicos o de otro tipo a la parte propietaria de la información, y asegurar que puedan mantener sus propios conocimientos y secretos técnicos y comerciales independientemente del resultado de las negociaciones. En este tipo de acuerdos se regula qué se entiende por información confidencial, en qué consiste el compromiso de confidencialidad (mantener secreto, no divulgar, medidas de seguridad similares a las que se toman con la propia información confidencial, etc.), duración del compromiso de confidencialidad, excepciones, entre otros.

Un buen acuerdo de confidencialidad debería reunir las siguientes características (citadas en: Cuaderno Técnico RedOTRI: La I+D colaborativa. 2ª edición mayo de 2010):

- RECÍPROCO.
- VIGENCIA DEFINIDA Y LIMITADA.
- SIN COMPROMISO DE LICENCIA NI TITULARIDAD DE RESULTADOS.
- PUESTO EN CONOCIMIENTO POR TODO PERSONAL QUE DEBA MANEJAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.



2.2. LA FASE CONTRACTUAL


(negociación y formalización de acuerdo)

NEGOCIACIÓN

La negociación de un acuerdo de consorcio es una tarea que puede llegar a consumir mucho esfuerzo y recursos. Respecto a los participantes en la negociación, cabe destacar que, dentro de cada organización, la negociación de un acuerdo de consorcio para la realización de un proyecto de I+D en cooperación no debería ser una tarea realizada en exclusiva por personal experto legal y financiero, sino que se debe desarrollar en coordinación con el personal investigador encargado de la definición y ejecución del proyecto, el cual; por una parte, debe conocer sus obligaciones y derechos en el proyecto y; por otra, colaborar en la adaptación del acuerdo a la naturaleza técnica del proyecto, que no siempre es entendible por personal no experto en la materia.

El nivel de detalle de las negociaciones está así influido por la capacidad de identificación de los resultados del proyecto y su valoración. Por tanto, cuando no se dispone de información suficiente sobre estos aspectos, se deberían orientar las negociaciones a la fijación únicamente de las condiciones mínimas que faciliten la futura licencia de la tecnología y su explotación.

Es muy importante dentro del proceso de negociación tener en cuenta, además, el posicionamiento de cada integrante del consorcio dentro de la cadena de valor, así como el modelo de negocio o plan de explotación de resultados previsto para el proyecto. En este contexto deben intentar evitarse situaciones de asimetría o trato discriminatorio. Sirva el caso de instituciones académicas que contribuyen de manera destacada a la obtención de resultados, pero como consecuencia de una limitada capacidad de llegar al mercado son relegadas a un segundo plano en las discusiones sobre los derechos de propiedad y explotación de resultados.



La negociación de un acuerdo de consorcio para la realización de un proyecto de I+D en cooperación no debería ser una tarea realizada en exclusiva por personal experto legal y financiero, sino que se debe desarrollar en coordinación con el personal investigador

FORMALIZACIÓN

MODELOS DE ACUERDOS DE CONSORCIOS DE USO HABITUAL		
<p>CONSORCIOS EN EL MARCO DE UNA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL/INTERNACIONAL (AYUDA PÚBLICA)</p> <p>a) En actuaciones colaborativas financiadas en el marco de convocatorias públicas nacionales se puede emplear el modelo de Acuerdo de Consorcio elaborado por el Grupo de Trabajo de Proyectos Colaborativos de RedOTRI.</p> <p>b) En convocatorias internacionales (por ejemplo: Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea): Para Proyectos I+D colaborativa de ámbito europeo empleamos el modelo de Acuerdo DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement), que es un modelo de Acuerdo de consorcio integral que ofrece un marco de referencia para los consorcios de proyectos europeos.</p>	<p>CONSORCIOS EN EL MARCO DE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL:</p> <p>MODALIDADES DE ACUERDOS CONSORCIOS</p> <p>* Contrato entre la entidad financiadora y el Coordinador (Modalidad empleada por AGencias europeas internacionales, como la Agencia Espacial Europea (ESA), ECWMF...)</p> <p>* Contrato entre la entidad financiera y todos los socios: Se formalizan dos documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato de I+D entre la entidad financiadora y todos los socios: se emplean modelos de contratos mercantiles habituales. 2. Acuerdo de Consorcio entre el Coordinador y resto de socios: se emplea habitualmente el DESCA, pero adaptando las cláusulas relativas al expositivo, indicando que regula la cooperación en el marco de una licitación, de conformidad con el contrato I+D suscrito con la entidad financiadora. 	<p>CONSORCIOS EN EL MARCO DE UN PROYECTO FINANCIADO ENTRE LAS PARTES QUE CONSTITUYEN EL CONSORCIO O A TRAVÉS DEL MECENAZGO DE UN AGENTE EXTERNO</p> <p>Se puede partir del modelo de Acuerdo de Consorcio elaborado por el Grupo de Trabajo de Proyectos Colaborativos de RedOTRI adaptándolo al proyecto concreto.</p>

Una de las principales consideraciones cuando se aborda el análisis de la estructura y la definición del contenido básico de un acuerdo de consorcio, es la necesidad de adaptarlo a las diferentes características individuales de cada consorcio y proyecto en concreto. De esta manera, el nivel de complejidad y detalle en la regulación del acuerdo de consorcio debe ser proporcional a la complejidad y dimensión de la colaboración.

No obstante lo anterior, es posible generalizar y llegar a determinar la estructura habitual que presentan este tipo de acuerdos, así como su contenido básico tomando como referencia diferentes modelos existentes, cuya utilización ofrece la ventaja de acortar los tiempos de negociación al partir de un marco conocido.

El nivel de complejidad y detalle en la regulación del acuerdo de consorcio debe ser proporcional a la complejidad y dimensión de la colaboración.

La formalización de un proyecto de I+D colaborativo entre varias entidades se puede clasificar según si la financiación proviene de convocatoria pública competitiva (ayuda pública), licitación (contrato) o financiación propia o por mecenazgo (por ejemplo, a través de fundaciones privadas):

A. Consorcios en el marco de una convocatoria pública nacional/internacional (ayuda pública):

Los acuerdos de consorcio en el marco de una convocatoria pública, a diferencia de los contratos de I+D, **no son documentos de carácter mercantil** al no existir entre las partes una relación de mandante/mandatario, concretada en la entrega de bienes o prestación de servicios a cambio de una contraprestación económica.

En el caso de acuerdos de consorcio realizados en el marco de ayudas públicas, existe además en la práctica una menor libertad de pactos como consecuencia del marco legal y financiero en el que se inscriben, el cual prevalece sobre el marco contractual formado por los pactos contenidos en el acuerdo de consorcio alcanzado. De esta manera, el hecho de existir una ayuda pública que financie una actuación de I+D en colaboración implica una serie de obligaciones extracontractuales para con el organismo financiador y otros órganos de la Administración que provienen de ley y no de pacto; por ejemplo, en materia de responsabilidades frente al reintegro de ayudas. Por tanto, no pueden ser modificadas por pactos de carácter interno y naturaleza privada.

En el caso de acuerdos de consorcio realizados en el marco de ayudas públicas, existe además en la práctica una menor libertad de pactos como consecuencia del marco legal y financiero en el que se inscriben, el cual prevalece sobre el marco contractual formado por los pactos contenidos en el acuerdo de consorcio alcanzado.

Cuando la financiación procede de una convocatoria pública nacional o internacional, la forma más habitual de formalizar la cooperación es **un acuerdo de consorcio**, que **complementa las obligaciones y compromisos** de las partes, añadidos a las exigencias legales y jurídicas de las propias convocatorias públicas.

a) **En actuaciones colaborativas financiadas en el marco de convocatorias públicas nacionales** se puede emplear el modelo de acuerdo de consorcio elaborado por el **Grupo de Trabajo de Proyectos Colaborativos de RedOTRI**.

b) **En convocatorias internacionales como, por ejemplo, el Programa Horizonte Europa de la Unión Europea:** para proyectos de I+D colaborativa de ámbito europeo se emplea el modelo DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement), que es un modelo de acuerdo de consorcio integral que ofrece un marco de referencia para los consorcios de proyectos europeos. Diseñado específicamente para iniciativas colaborativas del Programa Marco de I+D de la Unión Europea y con un amplio apoyo por los participantes en el programa, presenta una estructura modular con varias opciones de clausulado. La flexibilidad del documento permite adaptarlo a consorcios y proyectos de geometría y naturaleza variable. Recuperado en <http://www.desca-agreement.eu/>.

DESCA CONSORTIUM AGREEMENT STRUCTURE

- 1 Section: Definitions
- 2 Section: Purpose
- 3 Section: Entry into force, duration and termination
- 4 Section: Responsibilities of parties
- 5 Section: Liability towards each other
- 6 Section: Governance structure
- 7 Section: Financial provisions
- 8 Section: Results
- 9 Section: Access rights
- 10 Section: Non-disclosure of information
- 11 Section: Miscellaneous
- 12 Section: Signatures

Attachment 1: Background included



B. Consorcios en el marco de una licitación internacional:

En algunos casos nos encontramos con organismos internacionales (Banco Mundial, UNICEF, FAO...) o europeos que financian contratos que provienen de programas de la UE, que convocan licitaciones internacionales que se podrán formalizar, entre otras, de las siguientes formas:

Modalidad A) Se formaliza mediante un contrato entre la entidad financiadora y el coordinador (adjudicatario principal) y a su vez, el coordinador formaliza subcontrataciones con cada socio. Ejemplo: modalidad empleada por agencias europeas internacionales, como la Agencia Espacial Europea (ESA).

En estos contratos, generalmente, la entidad coordinadora se obliga frente al organismo financiador y a su vez, la coordinadora traslada las mismas obligaciones a los subcontratados en los mismos términos suscritos en el contrato principal.

A priori, en los consorcios de este tipo (por ejemplo; la ESA) la universidad pública suele participar en calidad de subcontratada para evitar las limitaciones de la Ley de Contratos del Sector Público cuando actúa como líder del consorcio, y debe subcontratar a un socio por un importe que supera el límite del contrato menor. Al respecto cabe destacar un informe del catedrático de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliu, en el que concluye que cuando la universidad actúa como operador económico en una licitación se deben aplicar las reglas de derecho privado y por tanto, la universidad podrá subcontratar con las empresas referidas en la oferta presentada. Se resumen, a continuación, las conclusiones del informe:

“En definitiva, adjudicado un contrato público por un poder adjudicador o un contrato por una entidad privada a un poder adjudicador, actuando éste en condición de operador económico, respetando las previsiones, condiciones y límites del pliego, éste, dado que esa relación no tiene la condición de contrato público, podrá subcontratar directamente con otros proveedores elementos de la prestación y la naturaleza jurídica de esos negocios jurídicos, será la de contratos privados (respetando los principios de toda actuación administrativa). Y no será una opción, sino una obligación contractual (de contenido esencial) subcontratar con la empresa o entidad referida a tal efecto en la oferta presentada y, por ende, elemento del contrato.” Recuperado en <http://www.obcp.es/opiniones/reglas-aplicables-los-entes-publicos-cuando-actuan-como-operadores-economicos>.

Modalidad B) Contrato entre la entidad financiadora y todos los socios. Se formalizan dos documentos:

Contrato de I+D entre la entidad financiadora y todos los socios en el que se identifica quién actúa de coordinador: se acordarán en dicho contrato, entre otros, los compromisos y obligaciones de los miembros del consorcio y, en particular, del coordinador con la entidad adjudicadora. Además se establecerán los compromisos de facturación por parte de las entidades adjudicatarias, coordinador y socios, y de pago, propios de una relación mercantil.

Acuerdo de consorcio entre el coordinador y resto de socios, en el que se regulan, además de los compromisos de facturación y pago conforme al contrato suscrito con la entidad financiadora, el resto de obligaciones y compromisos entre los miembros del consorcio y el coordinador. El modelo de acuerdo de consorcio que se puede emplear en el caso de licitación internacional es el mencionado anteriormente para convocatoria competitiva; el DESCVA. No obstante, habrá que adaptar las cláusulas relativas al expositivo indicando que regula la cooperación en el marco de una licitación, de conformidad con el contrato I+D suscrito con la entidad financiadora, y adecuar las cláusulas relativas a compromisos de pago. En este caso, al derivar de un contrato, se establecerían las contraprestaciones entre los socios y la entidad que contrata, los compromisos de facturación; es decir, el flujo de facturas emitidas por cada socio.



En cuanto al esquema de formalización de pagos y facturas, de conformidad con el contrato I+D suscrito con la entidad financiadora, cada socio emitirá la factura que corresponda directamente a nombre de la entidad financiadora que contrata (licitador). El coordinador agrupará las facturas de todos los socios y las transmitirá de una vez, generalmente a través de una plataforma electrónica, junto con los informes de progreso, directamente al licitador. El flujo de pagos del licitador va en un único pago agrupado por hito que se transfiere a la cuenta bancaria del coordinador y éste, actuando de intermediario, distribuye cada pago al socio que corresponda según cada factura que haya emitido. Por tanto, en este caso, el coordinador actúa como intermediario en la transferencia de los fondos. No es una subcontratación, porque las facturas que emiten los socios se hacen con cargo a la entidad financiadora. El coordinador sólo agrupa las facturas y hace un único envío a la entidad financiadora junto con su factura en cada hito. Lo que factura cada socio a la entidad financiadora se ha pactado desde la solicitud y así se ha firmado en el contrato principal con la entidad financiadora y en el acuerdo de consorcio. Como ejemplo se muestra una tabla de financiación y calendario de pagos establecido en un proyecto, en el marco de una licitación internacional, presentado por un consorcio formado por seis miembros, actuando uno de coordinador:

PARTIES	1ST INSTALMENT IN € (30%)	2ND INSTALMENT IN € (30%)	3RD INSTALMENT IN € (40%)	TOTAL TO BE PAID IN €
COORDINATOR	30% C0	30% C0	40% C0	C0
CONTRACTOR 1	30% C1	30% C1	40% C1	C1
CONTRACTOR 2	30% C2	30% C2	40% C2	C2
CONTRACTOR 3	30% C3	30% C3	40% C3	C3
CONTRACTOR 4	30% C4	30% C4	40% C4	C4
CONTRACTOR 5	30% C5	30% C5	40% C5	C5
TOTAL	30% TOTAL 1st instalment	30% TOTAL 2nd instalment	40% TOTAL 3rd instalment	TOTAL €

Cuando el coordinador recibe el importe de cada hito (por ejemplo: TOTAL 30% 1st Instalment), se queda con lo que le corresponde (30% C0) de conformidad con lo facturado, y realiza las transferencias correspondientes a cada factura emitida por cada socio (30% C1, 30% C2, 30% C3, 30% C4, 30% C5) a sus respectivas cuentas bancarias.

C. Consorcios en el marco de un proyecto financiado entre todas las partes o a través del mecenazgo de un agente externo.

En este caso nos encontramos ante un documento jurídico que se negociará libremente entre las partes. Se recogerán las obligaciones y compromisos que consideren necesarias para el correcto desarrollo del proyecto, siempre dentro del marco legal establecido por las normativas jurídicas generales. En el caso de convocatorias de ayudas de fundaciones privadas, se realizará dentro del marco de la correspondiente convocatoria.

2.3. FASE DE COMERCIALIZACIÓN

Uno de los aspectos fundamentales de los acuerdos de consorcio es determinar en qué momento se concretan los términos de licencia y comercialización de los resultados de I+D del proyecto. A pesar de que cada proyecto es un mundo que deben analizar conjuntamente las partes que forman el consorcio, sí que hay unas líneas básicas que pueden servir de orientación.

Cuando se trata de investigación básica o precompetitiva; como es lógico, siempre existe incertidumbre sobre los resultados a obtener y su rendimiento, así como su posible valoración en el mercado. En estos casos, los acuerdos se posponen a la finalización del proyecto, una vez identificados y evaluados los resultados. Se podrán, sin embargo, negociar en el momento de constitución del consorcio cuando se esté trabajando con fases de investigaciones avanzadas o con productos prácticamente comercializables.

En general, en los acuerdos de consorcios, debido a su complejidad y a las diferentes posibilidades y combinaciones que pueden darse en la titularidad sobre los resultados, es conveniente ser cautos y no cerrar nada definitivamente. **Otra opción es acordar hitos que estén claros y dejar para más adelante los términos más precisos.**



Cuando se trata de investigación básica o precompetitiva; como es lógico, siempre existe incertidumbre sobre los resultados a obtener y su rendimiento, así como su posible valoración en el mercado. En estos casos, los acuerdos se posponen a la finalización del proyecto, una vez identificados y evaluados los resultados.

FASE COMERCIALIZACIÓN

Uno de los aspectos fundamentales de los acuerdos de consorcio es determinar en qué momento se concretan los términos de licencia y comercialización de los Resultados de I+D del Proyecto. A pesar de que cada proyecto en un mundo que deben de analizar conjuntamente las partes que forman el consorcio, sí que hay líneas básicas que nos pueden orientar.

En general en los acuerdos de consorcio debido a su complejidad y las diferentes posibilidades y combinaciones que pueden darse en la titularidad sobre los resultados es conveniente ser cautos y no cerrar nada definitivamente, otra opción es acordar hitos que estén claros y dejar para más adelante los términos más precisos.

Cuando se trata de investigación básica o precompetitiva, como es lógico siempre existe incertidumbre sobre los resultados a obtener y su rendimiento, así como su posible valoración en el mercado. En estos casos, los acuerdos se posponen a la finalización del proyecto, una vez identificados y evaluados los resultados. Se podrán sin embargo negociar en el momento de la constitución del consorcio cuando estemos trabajando con fases de investigaciones avanzadas o con productos prácticamente comercializables.

2.4. FASE DE SEGUIMIENTO Y MODIFICACIONES POSTERIORES

Las tareas de seguimiento y modificación de los acuerdos de consorcio son similares a las que se realizan en el caso de un contrato de I+D, existiendo en ambos casos obligaciones técnico-económicas adquiridas por las partes en relación a un mismo proyecto, cuyo cumplimiento puede ser objeto de comprobación a lo largo del tiempo.

Las principales diferencias consisten, por una parte, en la manera en que se realiza este seguimiento. En el caso de acuerdos de consorcio es una labor encargada a un órgano de gestión del proyecto **de carácter colegiado** (por ejemplo, **comité de dirección, comité científico-técnico**, etc.) **o unipersonal** (**director del proyecto**, coordinador técnico, etc.). Esta tarea está vinculada a la identificación de las partes incumplidoras y su designación como tales. En el caso de proyectos subvencionados existe además un elemento de comprobación externa, que consiste en la revisión de la justificación técnico-económica de la actividad que realiza el organismo financiador.



En el caso de proyectos subvencionados existe además un elemento de comprobación externa, que consiste en la revisión de la justificación técnico-económica de la actividad que realiza el organismo financiador.

Al igual que en el caso de los contratos de I+D, **la modificación de las condiciones contractuales se formaliza mediante la firma de la correspondiente adenda**, la cual forma parte inseparable del acuerdo original. En cualquier caso, se debe tener presente que para que tenga validez, **la adenda debe estar firmada por todos los integrantes del consorcio**. La falta de firma de uno de ellos invalidaría el acuerdo de modificación al no existir perfeccionamiento del mismo, como resultado de la falta de consentimiento pleno de todos sus miembros.

Como cuestión particular de los acuerdos de consorcio suscritos en el marco de **proyectos financiados por ayudas públicas, cabe recordar que determinadas modificaciones** (como cambios en el presupuesto, prórrogas de ejecución o la incorporación o terminación de participantes), **no surten efecto tras la firma de la adenda, sino que requieren para su entrada en vigor la autorización del organismo financiador**. En este sentido, las solicitudes de cambios presentadas a organismos financiadores deben ir acompañadas de la correspondiente adenda de modificación de acuerdo de consorcio cuando el cambio propuesto afecta a los compromisos de ejecución de los participantes, o implica modificación de la composición del consorcio.

FASE DE SEGUIMIENTO Y MODIFICACIONES POSTERIORES

En los acuerdos de consorcio como en cualquier proyecto I+D existen obligaciones técnico-económicas adquiridas por las partes cuyo cumplimiento puede ser objeto de comprobación a lo largo del tiempo, incluso una vez haya finalizado el proyecto. Normalmente es una labor encargada a un órgano de gestión del proyecto de carácter colegiado (por ejemplo, Comité de Dirección, Comité Científico-técnico, etc)

En el caso de proyectos subvencionados existen además de un elemento de comprobación externa, consistente en la revisión de la justificación técnico-económica de la actividad que realiza el organismo financiador.

La modificación de las condiciones contractuales se formaliza mediante la firma de la correspondiente adenda, que forma parte inseparable del Acuerdo original. En cualquier caso, se debe tener presente que para que tenga validez, la adenda debe estar firmada por TODOS los integrantes del consorcio. Los Acuerdos de Consorcio suscritos en el marco de proyectos financiados por ayudas públicas, cabe recordar que determinadas modificaciones (como cambios en el presupuesto, prórrogas o la incorporación o terminación de participantes), no surten efecto tras la firma de la adenda, sino que requieren para su entrada en vigor la autorización del organismo financiados.

3

ESTRUCTURA HABITUAL EN ACUERDOS DE CONSORCIO

Los acuerdos de consorcio son un instrumento jurídico complejo. A continuación se enumeran las cláusulas más habituales. En cualquier caso, la redacción final va a depender del proyecto que se desarrolle y de los socios que participen en el mismo.

1. DEFINICIONES	2. OBJETO	3. FINANCIACIÓN	4. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	5. DURACIÓN Y VIGENCIA
6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CONSORCIO	7. COMPROMISOS DE LAS PARTES	8. CONFIDENCIALIDAD	9. PAGOS	10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL E INDUSTRIAL
11. DERECHOS DE ACCESO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO	12. DERECHOS DE ACCESO PARA LA EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS	13. CESIÓN	14. MODIFICACIONES DEL CONSORCIO	15. RESPONSABILIDADES
16. FUERZA MAYOR/ RESOLUCIÓN	17. NULIDAD DE TÉRMINOS	18. MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN	19. COMUNICACIONES	20. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
	21. PROTECCIÓN DE DATOS	22. SEGUROS, DAÑOS E INDEMNIZACIONES	23. JURISDICCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	

Seguidamente se procede a realizar un análisis del contenido y a la formulación de una serie de consideraciones técnicas respecto a los principales elementos del clausulado de este tipo de acuerdos:

Comparecientes

Además de los requisitos formales que se deben cumplir en este apartado, consistentes en la correcta identificación de las partes y de representación de los firmantes, cabe destacar que no constituyen partes intervinientes en estos acuerdos ni las entidades que participen en el proyecto bajo la modalidad de subcontratación por uno de los socios ni el organismo financiador en el caso de proyectos financiados con ayudas públicas. Únicamente constituyen entidades firmantes de estos acuerdos aquellas que deban tener la consideración de miembro de la agrupación encargada de la ejecución del proyecto.

No constituyen partes intervinientes en estos acuerdos ni las entidades que participen en el proyecto bajo la modalidad de subcontratación por uno de los socios ni el organismo financiador en el caso de proyectos financiados con ayudas públicas.

Expositivos

En el caso de acuerdos en el marco de una convocatoria pública, en esta sección debe quedar correctamente identificada la convocatoria y el programa de ayudas en el cual se enmarca la colaboración.

Si el acuerdo se formaliza en el marco de una licitación, se debe incluir en el expositivo la referencia a la licitación internacional.

En ambos supuestos se deben reflejar los conocimientos previos aportados por cada parte al proyecto, necesarios para la realización de los trabajos y/o explotación posterior de los resultados a obtener. En esta parte del acuerdo es también recomendable proporcionar información sobre el objetivo general del proyecto y el alcance previsto.

Definiciones

Asimismo es aconsejable añadir una cláusula al inicio del acuerdo que contenga las definiciones de términos que puedan dar lugar a confusión y controversia en su interpretación. Como se defina un término y los elementos en él contenidos puede servir además para delimitar el alcance de determinadas obligaciones o derechos contractuales.

Financiación y condiciones de aceptación del proyecto

En este apartado se definen las competencias y obligaciones respecto a la solicitud de ayuda en el caso de estar en el marco de una ayuda pública, y se establece el carácter limitativo y vinculante de la propuesta técnicoeconómica en cuanto a las aportaciones de los intervinientes y sus obligaciones de ejecución y justificación.

En el caso de estar en el marco de una licitación, se establecería el presupuesto

total, los impuestos aplicables y la distribución a cada socio.

Duración y vigencia

Respecto la duración del acuerdo, generalmente coincide con la duración del proyecto -entendida como el periodo de realización de los trabajos- aunque puede ser diferente, **pues estamos ante proyectos de investigación que siempre son de resultado incierto.**

En el acuerdo debe igualmente preverse la extensión de su duración vinculada a la existencia de prórrogas de ejecución concedidas por el organismo financiador, en el caso de que estén financiados en convocatorias públicas o privadas.

La entrada en vigor del acuerdo; es decir, el momento en que es válido y plenamente eficaz entre las partes y, por tanto, surten efecto las obligaciones en él contenidas, se produce una vez completado el perfeccionamiento (desde que existe objeto, causa y consentimiento, entendiéndose cumplido este último requisito una vez firmado el acuerdo por los representantes autorizados de cada una de las entidades intervinientes).

El condicionamiento de la duración del acuerdo en relación a la obtención de una ayuda solicitada puede plantearse en términos de resolución automática del mismo en el caso de denegación de la ayuda solicitada o no aceptación por las partes de la cuantía propuesta por el organismo financiador. No resulta concebible la entrada en vigor del acuerdo una vez concedida la



ayuda, ya que la agrupación de entidades debe estar constituida con carácter previo a la concesión. Además, generalmente los programas de ayudas públicas a actuaciones de I+D colaborativa requieren de los participantes el inicio de tareas con carácter previo a la concesión de ayuda, lo cual es inconsistente con que la entrada en vigor del acuerdo no se produzca hasta ese momento.

En relación a la duración del acuerdo, debe además tenerse en cuenta que determinados pactos continúan vigentes tras su extinción; en general, los referidos a confidencialidad, propiedad y explotación de resultados. En cualquier caso, no puede procederse a su extinción hasta que se hayan efectuado todos los informes y pagos previstos y se hayan cumplido todas las obligaciones con la Administración.

La duración también se encuentra condicionada por los tiempos mínimos legales durante los cuales se debe mantener

una agrupación de entidades beneficiarias de subvenciones, en su caso

Organización y gestión

La regulación de la estructura organizativa del consorcio y del sistema de gestión debe estar adaptada al tamaño del consorcio y naturaleza del proyecto.

Las funciones y los roles del coordinador y de los socios definidos en el acuerdo deben ser consistentes con las previsiones a este respecto contenidas en la convocatoria de ayudas o la licitación, en su caso.

El acuerdo debe describir claramente el proceso a emplear para **la toma de decisiones y las atribuciones y competencias de los respectivos órganos de gobierno**. El sistema de votos para la toma de decisiones debe ser justo y equitativo, tratando de evitar los abusos de poder y el trato discriminatorio. Cabe recordar que la efectividad de determinados pactos está sujeta a la preceptiva autorización del organismo financiador. Debe quedar claramente descrito el procedimiento para la convocatoria y celebración de reuniones y el registro de actas. Hay que tener en cuenta que el incumplimiento de las obligaciones formales en esta materia puede invalidar los pactos alcanzados tras una reunión.

Respecto a la posible externalización de tareas de gestión, otra cuestión a considerar son las limitaciones establecidas en la convocatoria de ayudas respecto a la elegibilidad de este gasto y las limitaciones establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público en relación a la adjudicación directa de contratos de servicios.



Compromisos y responsabilidades de las partes.

Los compromisos de las partes plasmados en el acuerdo deben ser coherentes con las previsiones contenidas en la correspondiente convocatoria de ayuda/licitación, y en la legislación que resulte de aplicación.

Se recomienda introducir elementos formales en el acuerdo que permitan acreditar el grado de cumplimiento de las obligaciones de las partes y realizar tareas de seguimiento; por ejemplo, estableciendo plazos concretos para diferentes acciones, o el tipo de registros que deben generarse para diferentes comunicaciones. Conviene incluir también de manera expresa la obligación de las partes de informar sobre cualquier situación, acaecida o prevista, que puede impedir o influir negativamente en el cumplimiento de sus obligaciones y afectar de manera directa o indirecta al resto de partes.

El régimen de responsabilidades establecido en el acuerdo de consorcio, en el caso de actuaciones financiadas con ayudas públicas, debe ajustarse al marco jurídico y legal conformado por la convocatoria de ayudas y legislación relacionada. En consecuencia, existen regímenes de responsabilidad fijados legalmente, como los relativos al reintegro de ayuda, que anulan cualquier pacto de carácter privado contenido en el acuerdo de consorcio que introduzca regímenes de responsabilidad diferentes a los establecidos jurídicamente.

Confidencialidad

En relación a la regulación en materia de confidencialidad, además de los aspectos ya tratados en secciones anteriores de este capítulo, debe preverse en el acuerdo la obligación de las partes de extender las condiciones de confidencialidad a su relación con terceros, tales como entidades a las que se subcontraten tareas técnicas del proyecto o a empresas de consultoría de gestión.

Respecto al régimen de publicaciones y demás actividades de difusión y diseminación de resultados, se aconseja incluir referencia a la obligación del cumplimiento de las normas de publicidad aplicables a proyectos subvencionados y a la obligación de publicación en abierto en determinados supuestos.

Pagos

En el caso de que el acuerdo se firme en el marco de una ayuda pública, el esquema de pagos (entendido el término pago como la transferencia de ayuda efectuada por el coordinador a los socios una vez recibidos los fondos procedentes del organismo financiador) recogido en el acuerdo de consorcio debe ajustarse a la norma de procedimiento y plazo máximo previsto que establezca la correspondiente convocatoria de ayudas, sin que resulte aceptable pactar condiciones diferentes en la negociación del acuerdo.

Los posibles avales internos que el coordinador pueda exigir o retenciones de

fondos que pueda aplicar deben asimismo ser compatibles con las condiciones económicas de la convocatoria y no comprometer la viabilidad del proyecto, o impedir el cumplimiento de las obligaciones técnico-económicas de las entidades participantes.

El esquema de pagos establecido en el acuerdo debe proporcionar a los socios la información necesaria para que puedan conocer cuáles son sus previsiones económicas de cobro en el proyecto en cuanto a importes y plazos.

En esta cláusula cabe introducir asimismo la exigencia al coordinador de proporcionar a los socios información sobre los ingresos recibidos y las transferencias a efectuar, con indicación de importe y concepto, de manera que se pueda realizar un seguimiento económico de los ingresos del proyecto y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.

En el caso de que la financiación provenga de una licitación, en el acuerdo de consorcio se acordarán los compromisos de facturación y pagos acordados en el correspondiente contrato entre la entidad financiadora y todos los socios.

Derechos de propiedad y derechos de acceso para la explotación de resultados del proyecto

Las consideraciones a valorar sobre estos aspectos se realizan más adelante en otro apartado de este texto, teniendo además un tratamiento más amplio.

4

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- ▶ COMISIÓN EUROPEA (2014). Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo en innovación (2014/C 198/01). Recuperado en [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=EL)
- ▶ REDOTRI (2010). La I+D colaborativa. Buena prácticas para la gestión del IPR. Cuadernos Técnicos RedOTRI. Cuaderno Técnico nº 1 (2ª edición). CRUE-RedOTRI. Madrid. Recuperado en <http://www.redotriuniversidades.net/index.php/menu-aplicaciones/7-cuadernos-tecnicos-de-redotri/la-i-d-colaborativa-2-edicion/detail>
- ▶ REDOTRI (2010). La I+D bajo Contrato: aspectos jurídicos y técnicos. Cuadernos Técnicos RedOTRI. Cuaderno Técnico nº 3 (2ª edición). CRUE-RedOTRI, Madrid. Recuperado en <http://www.redotriuniversidades.net/index.php/menu-aplicaciones/7-cuadernos-tecnicos-de-redotri/la-i-d-bajo-contrato-2-edicion/detail>
- ▶ SOLER, X. (2013). Acuerdo de consorcio. Curso Gestión de Proyectos de I+D Colaborativos. RedOTRI.
- ▶ DESCA (2020). DESCA 2020 Model Consortium Agreement. Recuperado en <http://www.desca-agreement.eu/>
- ▶ GRUPO DE TRABAJO DE PROYECTOS COLABORATIVOS DE REDOTRI: Modelo de acuerdo de consorcio. RedOTRI.
- ▶ OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Reglas aplicables a los entes públicos cuando actúan como operadores económicos (contratistas). Recuperado en <http://www.obcp.es/opiniones/reglas-aplicables-los-entes-publicos-cuando-actuan-como-operadores-economicos>



04

ASPECTOS ASOCIATIVOS/ SOCIETARIOS DE LOS CONSORCIOS DE INVESTIGACIÓN

Jesús Olavarría Iglesia

Profesor Titular del Departamento de Derecho Mercantil "Manuel Broseta Pont",
miembro del IUDESCOOP, fundador y miembro del GI+dPI de la Universitat de València
y miembro del Proyecto de I+D DER2015-70285-R (MINECO/FEDER/UE)
"Contratos y licencias de derechos de autor".

1

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Insistir con carácter previo en la necesidad de contar en la labor de transferencia, con profesionales de la gestión de la investigación, de la innovación y de la propia transferencia, sobre todo cuando los instrumentos a través de los que se articula esta actividad son complejos o pueden llegar a ser complejos económica, presupuestaria, contable, fiscal o jurídicamente, como puede ser el caso que nos ocupa de la creación y desarrollo de operaciones consorciales llevadas a cabo por los agentes privados y/o públicos del sistema de ciencia, tecnología e innovación de un país. Es imprescindible que tanto en el sector privado (empresas) como en el sector público existan y se formen estos profesionales. En el caso de España, después de más de tres decenios desde la Ley de la Ciencia de 1986, se cuenta ya con una masa crítica de profesionales de la gestión tanto en el seno de los agentes públicos como privados del sistema de ciencia y tecnología. Y es necesario seguir insistiendo en esta línea. Otro tema es si las estructuras desde donde prestan su actividad profesional tanto son las adecuadas.



Incidir también en que, cuando estamos hablando de alianzas estratégicas o de consorcios de investigación, estamos hablando de lo que a grandes rasgos se denomina investigación colaborativa, que es un estadio avanzado de articulación de la investigación en cuanto a lo que implica de transferencia. Esto es, frente a un simple contrato de prestación de servicios o asistencia técnica (en España: art. 83 de la LOU), llegar a una alianza estratégica o a un consorcio (o una alianza estratégica articulada a través de un consorcio) implica un salto cualitativo relacionado con la consolidación del proyecto, con las necesidades de financiación, con contar con una determinada estructura organizativa, con el paso a la internacionalización, etc. No se trata de un simple contrato de prestación de servicios o de asistencia técnica, ya que implica la existencia, al menos, de una cierta y mínima organización entre todos los participantes en la alianza o consorcio. Y aunque solo sea por esto, se tratará de una operación compleja en mayor o menor medida. Y aquí enlazo con lo dicho más arriba sobre la necesidad de contar tanto en el ámbito público como privado con profesionales de la gestión de investigación, innovación y transferencia que afronten, asesoren y acompañen tanto a los agentes públicos como privados en la configuración y en el desarrollo de estas operaciones de investigación, innovación y transferencia colaborativa. En el caso de España y en el ámbito internacional ya podemos encontrar también empresas privadas dedicadas profesionalmente a esta labor. Tanto aquellas estructuras como estas empresas son fundamentales para que las relaciones triangulares (triple hélice) empresa (sector productivo), centros de investigación y administraciones públicas, con sus interfaces como parques científicos y centros tecnológicos, funcionen adecuadamente.

El objeto de estas líneas debe centrarse en los aspectos societarios de los consorcios que dan origen a una asociación o sociedad consorcial. Pero creo conveniente advertir también con carácter previo que es necesario partir de la base de que la tipología de lo que llamamos usualmente consorcios es o puede ser especialmente variada, como también lo pueden ser los sujetos que van a





intervenir en su creación. Es muy distinto, por ejemplo, que varios grupos de investigación, a través de sus respectivas universidades u OPIS, entren en un consorcio empresarial, que una o varias empresas entren en un consorcio formalizado por uno o varios grupos de investigación de una o varias universidades. Son, por otra parte, un caso diferente aquellos consorcios que se conforman para participar en convocatorias de I+D+i. Y es que la tipología de consorcios, sus objetivos, su ámbito territorial (local, nacional, internacional), la actividad que van a realizar, las relaciones de esta actividad con la actividad de los asociados o socios, etc. puede ser tan diferente que no procede aquí utilizar fórmulas omnicomprendivas y válidas para todos y cada uno de los casos de consorcio que nos podamos encontrar. No caben aquí modelos y/o formularios que sirvan para todos y cada uno de los casos. Pueden ser útiles siempre que se sea consciente de que hay que adaptarlos, particularizarlos, sí o sí, a las necesidades concretas que tratan de satisfacer las partes consorciadas y a las concretas circunstancias del consorcio que se pretende configurar.

Por lo demás, los aspectos societarios de las sociedades consorciales son solo algunos de los aspectos desde los que se puede estudiar consorcios. Los aspectos contables, financieros, los propios de organizaciones complejas, los relacionados con las ayudas públicas y el derecho antitrust, los relativos a los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio y los aspectos de derecho internacional privado son otras vertientes que deben ser examinados en relación con estas operaciones, alguna de las cuales son abordadas en otros aparatos de esta obra.

2

CONCEPTO DE CONSORCIO: CONSORCIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

No hay duda de que los agentes públicos y privados de los sistemas de ciencia y tecnología de los distintos países tienen en mayor o menor medida la posibilidad de concertar o participar en alianzas estratégicas y consorcios, y de hecho lo hacen con relativa frecuencia.

En lo que toca a España, los artículos 33 a 36 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI 2011) son claros al respecto. El artículo 64 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ordena que las universidades potencien sus funciones de investigación básica y aplicada y de transferencia del conocimiento a la sociedad para la mejora del bienestar y la competitividad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector productivo. Estas pueden articularse, sigue diciendo la norma española, mediante cualquier instrumento admitido por el ordenamiento jurídico y, en particular, mediante la formación de consorcios de investigación y transferencia, entre otras modalidades. Los otros modelos que se mencionan específicamente para articular el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración entre universidades y el sector productivo son: a) la constitución de empresas innovadoras de base tecnológica; b) la generación de polos de innovación, mediante la concurrencia en un mismo espacio físico de centros universitarios y de empresas; c) la puesta en marcha y la potenciación de programas de valorización y transferencia de conocimiento; e) la creación de cátedras-empresa basadas en la colaboración en proyectos de investigación que permitan a los estudiantes universitarios participar y conciliar su actividad investigadora con la mejora de su formación.



Parafraseando el Código Civil italiano en su art. 2.602 podemos definir el contrato, convenio o acuerdo de consorcio como aquel contrato por el que varios sujetos (públicos o privados, o públicos y privados) instituyen una organización común para la regulación o para el desarrollo de determinadas fases de sus respectivas actividades.

Sobre la base de esta noción de consorcio se debe distinguir entre:

a) **los llamados consorcios internos:** son contratos asociativos que tienen por objeto exclusivo la disciplina y la regulación del comportamiento de los sujetos (públicos y/o privados) consorciados en relación a la actividad consorciada. Se agotan en las relaciones obligacionales que surgen del acuerdo de consorcio; la actividad consorcial la realizan las propias partes en su propio nombre, y cuando es necesario actuar frente al exterior lo hace una o varias de las partes consorciadas en nombre de las restantes y en virtud de los correspondientes apoderamientos. No se crea una organización con relevancia externa, independiente patrimonialmente de los sujetos que la forman, como centro de imputación de derechos y obligaciones derivadas de la actividad consorciada.

b) los llamados **consorcios externos o con relevancia externa** que son los que nos interesan en esta ponencia: se caracterizan frente a los primeros por el hecho de que llevan a cabo una verdadera integración de la actividad de los sujetos consorciados, mediante la gestión común de una o varias fases de las respectivas actividades de sus socios o asociados; normalmente a través de la creación de una nueva persona jurídica que, a su vez, llevará usualmente a cabo una buena parte de su actividad consorcial mediante contratos concertados con sus propios socios.

Se caracterizan los consorcios externos frente a los internos por el hecho de que en ellos, se lleva a cabo una verdadera integración de la actividad de los sujetos consorciados, mediante la gestión común de una o varias fases de las respectivas actividades de sus socios o asociados; normalmente a través de la creación de una nueva persona jurídica que, a su vez, llevará usualmente a cabo una buena parte de su actividad consorcial mediante contratos concertados con sus propios socios.



Por **fase de la actividad** se entiende cualquier particular etapa del ciclo productivo, en el caso de empresas; y/o de su actividad investigadora e innovadora, en el caso de las universidades u otros OPIS del sistema de ciencia y tecnología. Desde el momento en que una determinada fase de la actividad de los socios o asociados se va a llevar a cabo por la propia organización consorcial, ello se traduce en una nueva organización (la consorcial), cuya gestión comporta necesariamente una más o menos extensa actividad con terceros.

Consecuentemente, los consorcios externos asumen una relevancia externa como sujeto autónomo, independiente patrimonialmente en mayor o menor grado de los miembros que la componen, y centro de imputación de las relaciones jurídicas que entable con terceros (cfr. art. 2612 Cod. Civil italiano).

Una cosa es que el consorcio no tenga finalidad lucrativa (en el sentido señalado) y otra que no pueda obtener beneficios. Los consorcios pueden conseguir excedentes/beneficios, pero estos no necesariamente son destinados ni total ni parcialmente a ser repartidos entre los socios consorciales. Lo normal es que una parte vaya para reservas y otra, la más sustancial, a las actividades propias del consorcio.

Consecuentemente, los consorcios externos asumen una relevancia externa como sujeto autónomo, independiente patrimonialmente en mayor o menor grado de los miembros que la componen, y centro de imputación de las relaciones jurídicas que entable con terceros.

Ahora bien, **los consorcios externos no tienen una finalidad, una causa lucrativa;** esto es, no persiguen la obtención de un beneficio para repartirlo entre sus miembros. Su objeto es el desarrollo de una o varias fases de la actividad de sus socios o miembros con la finalidad de obtener una ventaja de carácter mutualista. Por ejemplo, ventajas dirigidas al mejoramiento de la eficiencia y de la capacidad de aprovechamiento de las actividades empresariales o de investigación e innovación de sus miembros o socios. como pueden ser un ahorro en los costos de producción o un mejor acceso al conocimiento y a los resultados, en exclusiva o no, del mismo por parte de las empresas consorciadas.

Debe quedar claro que una cosa es que el consorcio no tenga finalidad lucrativa (en el sentido señalado) y otra que no pueda obtener beneficios. Los consorcios pueden conseguir excedentes/beneficios, pero estos no necesariamente son destinados ni total ni parcialmente a ser repartidos entre los socios consorciales. Lo normal es que una parte vaya para reservas y otra, la más sustancial, a las actividades propias del consorcio.

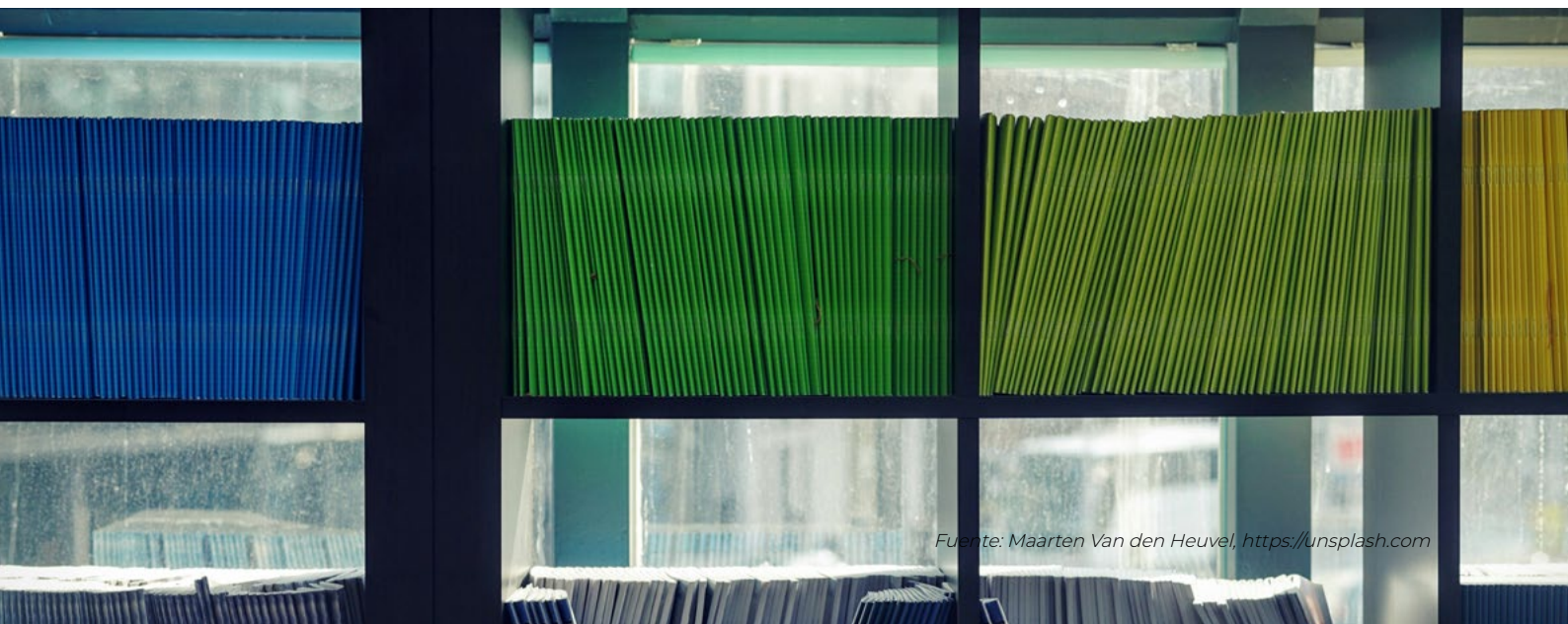
3

ACUERDO DE CONSORCIO Y ASOCIACIÓN/SOCIEDAD CONSORCIAL: RELACIONES ENTRE ACUERDO CONSORCIAL, SOCIEDAD CONSORCIAL Y PARTES DEL CONSORCIO

Usualmente, por no decir siempre, la asociación o sociedad consorcial es consecuencia de un previo acuerdo de consorcio, de un contrato de colaboración o asociativo que prevé, entre otros muchos aspectos, la creación de una persona jurídica -más o menos independiente de los sujetos que son parte del acuerdo de consorcio-, para la canalización y ejecución de los objetivos consorciales, como centro de imputación jurídica de las relaciones externas que se estable a través de ella.

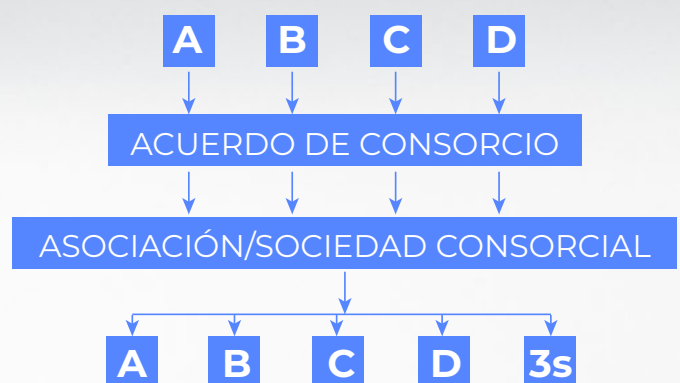
La sociedad/asociación consorcial o, dicho de otro modo, el contrato de asociación /sociedad consorcial y la persona jurídica que surge de dicho contrato son, por tanto, ejecución del acuerdo/convenio de consorcio, estableciéndose una relación de jerarquización normativa entre los dos.

En definitiva, cuando se den consorcios externos de investigación tendremos comúnmente dos contratos. En primer lugar, un acuerdo/convenio/contrato de consorcio del que nacerá un variado conjunto de obligaciones para las partes; entre ellas, el deber de todas ellas de crear una asociación/sociedad consorcial con unas características más o menos detalladas, para llevar a cabo todas o parte de las actividades relativas a los objetivos del acuerdo consorcial y pactadas en el acuerdo/convenio o contrato consorcial.



Las partes procederán a la constitución de la asociación o sociedad consorcial en los términos más o menos detallados y fijados en el acuerdo de consorcio. Estos van desde los que solo hablan de crear una sociedad consorcial y dejan todo a futuros acuerdos entre las partes, hasta los que prevén detalladamente la futura asociación o sociedad consorcial, incluido el texto de sus futuros estatutos.

Las relaciones entre el acuerdo de consorcio y el contrato asociativo o de sociedad consorcial -el segundo, ejecución del primero- no siempre son fáciles de armonizar, sobre todo si, como es usual, la actividad de la sociedad consorcial se va a llevar a cabo a través de contratos que la propia sociedad consorciada va a formalizar individualmente con varios o con todos los socios del acuerdo consorcial, sin perjuicio de que también se pueda llevar a cabo a través de contratos con terceros (3s).





La determinación de los objetivos y de la actividad a llevar a cabo por la sociedad consorcial, así como los términos de las relaciones de los socios y asociados en el desarrollo de dicha actividad deben estar debidamente clarificados en el acuerdo de consorcio, y se trasladarán con especial cuidado a los actos de constitución de la sociedad consorcial y a sus estatutos. Estas cuestiones se agruparán en torno a la cláusula del objeto social como veremos más adelante.

Visto lo anterior, la pregunta sería cuál es el criterio para elegir entre un consorcio interno o un consorcio con relevancia externa mediante la creación de una entidad con personalidad jurídica. O ¿cuándo se debe pasar de uno a otro? .

Si estamos hablando de la conformación de un consorcio para participar en una convocatoria de I+D nacional o internacional habrá que estar a lo que diga la citada convocatoria, siendo frecuente en España y en la UE que se exija la constitución de consorcios simplemente contractuales. En todo caso, parece claro que la segunda opción, la creación de un consorcio con personalidad jurídica, supone un estadio superior y de consolidación de la colaboración entre agentes públicos y/o privados del sistema de ciencia, tecnología e innovación de un país o de varios países. Con buena lógica, un consorcio con personalidad

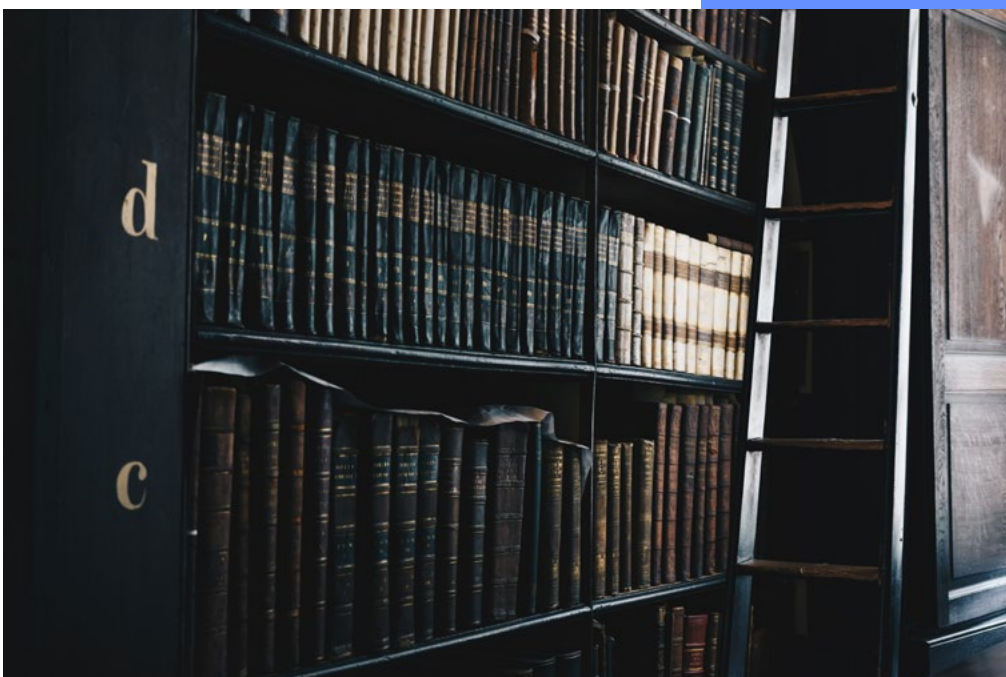
jurídica puede ser el instrumento legal adecuado para la evolución natural de un previo consorcio contractual que se quiere consolidar en el tiempo, y que necesita exteriorizar por las razones que fuera (financieras, de internacionalización, organizativas, etc.) su actividad a través de una organización consorcial con personalidad jurídica propia. En definitiva, parece aconsejable la creación de una persona jurídica diferente a la de las partes que lo forman cuando tiene una vocación de permanencia en el tiempo, cuando se quiere que el propio consorcio se relacione directa e independientemente con terceros, cuando que quiere limitar la responsabilidad de las partes frente a terceros, cuando se considera que se necesita una organización -la de la persona jurídica consorcial- que asuma de forma independiente gastos, personal, titularidad de instalaciones, etc. (véase anteriormente, el apartado 6 de David Carnicer).

4

FORMA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN O SOCIEDAD CONSORCIAL

4.1.

En cuanto a la forma jurídica que debe adoptar la asociación o sociedad consorcial; en principio podría tomar cualquier forma asociativa o societaria admitida en el ordenamiento jurídico; desde una asociación en sentido estricto a cualquier forma societaria admitida en derecho, incluidas las sociedades mercantiles y, entre ellas, las sociedades de capital (sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima).





4.2.

Es cierto que en los distintos ordenamientos suelen existir figuras específicas societarias predispuestas para cumplir fines consorciales. Así, en España encontramos la Agrupación de Interés Económico (AIE), la AIEE (Agrupación de Interés Económico Europea) o la Unión Temporal de Empresas.

Las AIE -fórmula jurídica usual a través de la que se articulan las alianzas y consorcios empresariales- tienen precisamente como finalidad tipificada legalmente “facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios” (art. 2 de la LAIE). Otorga personalidad jurídica y, como ha dicho David Carnicer anteriormente, es ágil y sin complicaciones formales. Se rige supletoriamente por las normas de la sociedad colectiva (prototipo de la sociedad mercantil personalista) “que resulten compatibles con su específica naturaleza”. La AIE “no tiene ánimo de lucro para sí misma” y su objeto social “se limitará exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la que desarrollen sus socios”. La AIE “no podrá poseer directa o indirectamente participaciones en sociedades que sean miembros suyos, ni dirigir o controlar directa o indirectamente las actividades de sus socios o de terceros”. Entre las personas físicas y jurídicas que pueden constituir una AIE se cita expresamente a las entidades no lucrativas dedicadas a la investigación, junto a quienes desempeñan actividades empresariales, agrícolas o artesanales y a quienes ejerzan profesiones liberales.

En cuanto a la adopción de acuerdos, deben decidirse por unanimidad de todos los socios de la AIE los relativos a la modificación de la escritura de constitución que se refieran a las materias siguientes: a) objeto de la agrupación; b) número de votos atribuidos a cada socio; c) requisitos para la adopción de acuerdos; d) duración prevista para la agrupación; e) cuota de contribución de cada uno de los socios o de alguno de ellos a la financiación de la agrupación. Los acuerdos sobre cuestiones no comprendidas en los apartados anteriores “se adoptarán por unanimidad, salvo que en la escritura se hubieran establecido otros quórums de constitución y votación”.

Los beneficios y pérdidas procedentes de las actividades de la agrupación serán considerados como beneficios de los socios y repartidos entre ellos en la proporción prevista en la escritura o, en su defecto, por partes iguales.

Especial atención hay que prestar a las normas de responsabilidad de los socios por las deudas de la AIE. Y es que los socios de la AIE “responderán personal y solidariamente entre sí por las deudas de aquella”, siendo la responsabilidad de los socios “subsidiaria de la de la Agrupación de Interés Económico”. Esto es, los socios responden subsidiariamente, personal, solidaria e ilimitadamente de las deudas de la AIE, en consonancia con su naturaleza de sociedad fundamentalmente personalista.





Cualquier socio de una AIE podrá separarse de la agrupación en los casos previstos en la escritura, cuando concurriese justa causa o si mediare el consentimiento de los demás socios. Y si la agrupación se hubiere constituido por tiempo indefinido, se entenderá que constituye justa causa la propia voluntad de separarse, comunicada a la sociedad con una antelación mínima de tres meses. La condición de socio de una AIE se perderá específicamente cuando dejen de concurrir los requisitos exigidos por la ley o por la escritura para ser socio de la agrupación, o cuando se declare su concurso, quiebra o suspensión de pagos. El socio cesante tendrá derecho a la liquidación de su participación de acuerdo con las reglas establecidas en la escritura de constitución y, en su defecto, en el Código de Comercio (véase Ley [España]).

4.3.

Pero las sociedades consorciales no tienen por qué adoptar estas formas específicas consorciales tipificadas en el ordenamiento jurídico -AIE o UTE-. Las podrán adoptar si lo consideran adecuado y conveniente para su caso concreto. Como hemos dicho, podrá adoptarse cualquiera de los tipos asociativo-societarios generales, incluidas las sociedades mercantiles con responsabilidad limitada o no. Este último aspecto de la responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad suele tener una importante influencia en la elección de la forma jurídica de la sociedad consorcial. Incluso sería factible plantearse la posibilidad de que la persona jurídica a crear no fuera de tipo asociativo-societario, sino de tipo fundacional.

Para dar forma a la sociedad consorcial es, por tanto, posible la utilización de sociedades mercantiles como la sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Estas formas jurídicas también permiten perseguir los objetivos propios de los consorcios, concretamente de los consorcios externos, para el desarrollo de determinadas fases de las respectivas actividades de sus miembros.

Ahora bien, la disciplina jurídica de las sociedades mercantiles -siguiendo con el ejemplo, de la SRL- es en muchos aspectos incompatible con las finalidades consorciales (ánimo de lucro frente a fines mutualistas no lucrativos, estructura más o menos cerrada frente a estructura más o menos abierta, etc.). De ahí que exista la necesidad de una interpretación del régimen jurídico societario, caracterizada por una cierta elasticidad frente a las cláusulas contractuales dirigidas a hacer compatible



o superar la potencial contradicción entre estructura societaria lucrativa y mutualidad de la organización consorcial. Los límites están obviamente en su compatibilidad con las normas inderogables del tipo societario que se hubiera elegido; es decir, las de la sociedad de responsabilidad limitada según el caso que estamos utilizando.

Se consideran aplicables a las sociedades consorciales las normas societarias del tipo elegido; en nuestro ejemplo, una SRL. Pero se entiende, por una parte, automáticamente inaplicables aquellas normas societarias incompatibles con la función consorcial. Por otra parte, se consideran derogables aquellas normas de organización no dirigidas a la protección de terceros en virtud de la correspondiente reglamentación estatutaria y, por tanto, sustituibles por otras que se encuentren en mayor consonancia con la función mutualista típica de los consorcios.

En definitiva, la sociedad consorcial constituirá en muchas ocasiones un reto para los profesionales del derecho, que deberán configurar una disciplina societaria caracterizada por la compenetración entre la estructura organizativa del tipo societario y la causa mutualista, no lucrativa, propia de los consorcios.



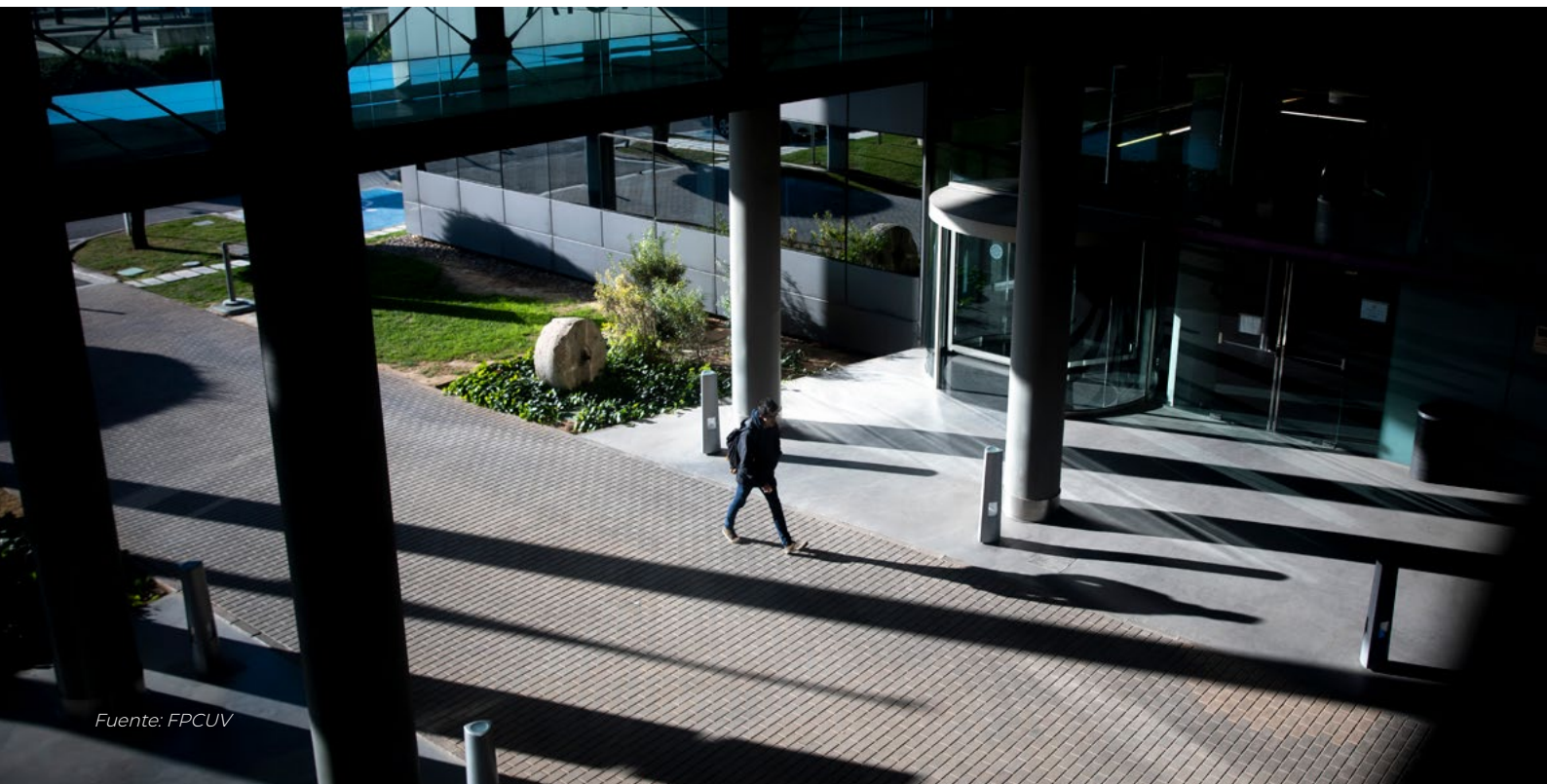
5

NORMATIVA APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONSORCIALES

La persona jurídica consorcial que creemos tendrá sus propias normas según el régimen jurídico de un determinado país. Si hemos optado por una asociación, AIE, sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, cooperativa, etc. deberemos aplicar la normativa que regula cada una de estas formas jurídicas.

Estas suelen permitir en mayor o menor medida autonomía en el ejercicio de la voluntad por parte de los socios consorciados a través de los estatutos de la asociación o sociedad consorcial, siempre que se tengan en cuenta los límites normativos de cada tipo,

Las partes del acuerdo consorcial deberán constituir la asociación o sociedad consorcial en cumplimiento de y en los términos establecidos en el acuerdo de consorcio. Esa tarea conlleva elaborar los estatutos de la sociedad consorcial no solo ya, como hemos dicho, adecuando el tipo elegido a la causa mutualista del consorcio, sino también introduciendo en la medida que sea posible cláusulas que recojan los pactos al respecto en el acuerdo de consorcio.





Existirá, sin embargo, ocasiones en que la constitución de una asociación o sociedad consorcial, incluidos sus estatutos, no permitirá incluir determinados pactos societarios contenidos en el acuerdo de consorcio debido al régimen jurídico del tipo elegido. En este sentido, la asociación o sociedad consorcial no solo representa la ejecución del acuerdo de consorcio, sino que el acuerdo de consorcio, una vez creada la sociedad consorcial, podrá funcionar además como pacto de socios o pactos parasociales, lo que evidentemente deberá determinarse con sumo cuidado y claridad en el propio acuerdo de consorcio.

El acuerdo consorcial -la constitución de la asociación o sociedad consorcial- y sus estatutos, configuran el entramado contractual del consorcio. De su adecuado engarce puede depender el nacimiento, desarrollo y evolución del consorcio.

Dicho ajuste no siempre es sencillo si se tiene en cuenta que la creación de un consorcio de investigación es una operación jurídico-económica en la que con frecuencia suelen confluir tres sistemas jurídicos diferentes: el marco jurídico de las universidades y del resto de las OPIS, normalmente de derecho público; el derecho de sociedades y el derecho de la propiedad intelectual en sentido amplio (propiedad industrial e intelectual).



La coordinación de estos tres bloques normativos no es sencilla, ya que se hace necesario alinear los diferentes, y en muchos casos no coincidentes, intereses que pueden confluír en los sujetos que van a participar en el consorcio. Por una parte, los intereses de la universidad y de las demás OPIS en que suelen estar integrados los grupos de investigación y, por tanto, la mayoría de las veces intereses de unas entidades públicas que, junto a la investigación y la transferencia, también tienen la obligación de proteger los resultados de la investigación de la que son o pueden llegar a ser titulares. Por otra, los intereses del personal investigador, cuya labor de investigación puede dar lugar a determinados resultados y en su caso a determinados derechos exclusivos. Son investigadores que en ocasiones son quienes toman la iniciativa e impulsan la creación del consorcio, participando activamente en el gobierno y/o gestión del mismo. También están los intereses de socios externos, desde empresas que persiguen obtener ventajas dirigidas al mejoramiento de la eficiencia y de la capacidad de aprovechamiento de las actividades empresariales o de investigación e innovación de los miembros de consorcio; a otras que pueden buscar un ahorro en sus costos de producción, o un mejor acceso al conocimiento y a los resultados, en exclusiva o no, obtenidos de las investigaciones desarrolladas en el seno del consorcio. Incluso deben considerarse los intereses de posibles financiadores – inversores que puedan llegar a participar como socios en el consorcio con miras a obtener determinados retornos mediante, por ejemplo, la participación en la explotación de los resultados de las investigaciones. No sin razón, los expertos en la formación y configuración de consorcios insisten, por una parte, en la importancia de la fase de selección y negociación de los socios en el proceso de formación y creación de un consorcio, tal y como hemos podido ver en anteriores capítulos de esta obra. Y, por otra, en la necesidad de estructuras públicas y privadas con profesionales de la transferencia e innovación que acompañen y asesoren a las partes en todo el proceso.



6

CLÁUSULAS ESTATUTARIAS



En este último apartado vamos a detenernos, aunque sea de forma breve por razones de espacio, en algunas de las cláusulas que deben contenerse en el acto de constitución y/o en los estatutos de la asociación o sociedad consorcial que, en nuestra opinión, tienen mayor relevancia. Recordemos, como ya hemos dicho anteriormente, que la constitución de



la sociedad consorcial es ejecución del acuerdo de consorcio y que deberemos atendernos al régimen jurídico del tipo social o forma jurídica elegida. Los pactos del acuerdo de consorcio referidos a la sociedad consorcial que no puedan incorporarse al acto de constitución o a los estatutos por impedirlo la ley aplicable al tipo deben considerarse pactos parasociales o pactos de socios, y determinarlo así en dicho acuerdo consorcial.

Obviamos la referencia en los estatutos de la sociedad consorcial a su nacionalidad y domicilio dado que las implicaciones de derecho internacional privado serán tratadas en un capítulo posterior de esta obra. No obstante, hay que tener en cuenta la especial relación entre ambas menciones y su fundamental relevancia a efectos, por ejemplo, de determinar el registro mercantil o de empresas competente, su ley personal, o la jurisdicción y competencia territorial, incluso para los conflictos que puedan surgir entre socio y sociedad.

Del mismo modo, tampoco haremos alusión a la cláusula que suele cerrar los estatutos de cualquier asociación o concurso, la relativa a la jurisdicción y arbitraje para resolver los conflictos que puedan surgir. Sin embargo, queremos resaltar la conveniencia de acudir a métodos de solución de conflictos alternativos, como la mediación y arbitraje, en los entornos tocantes a la investigación y transferencia, tema del que ya se ha ocupado el Parc Científic anteriormente (Palao Moreno, G (coord) (2020). *Mediación y Arbitraje en conflictos derivados de la actividad investigadora y de transferencia*. Fundació Parc Científic de la Universitat de València, València).

6.1.

OBJETO SOCIAL

Una de las principales y primeras cláusulas que debe figurar en los estatutos perfectamente delimitada y desarrollada es la relativa al objeto social, que tiene que ser fiel reflejo de lo claramente pactado en el acuerdo de consorcio.

Las cláusulas del objeto social suelen recoger, en primer lugar, el objeto, los objetivos del consorcio y el área o sectores de investigación en los que se va a centrar. Suelen ser frecuentes contenidos como “el objeto del consorcio es ofrecer apoyo organizativo, técnico y financiero y promover y coordinar la participación de sus actuales socios en sus actividades”, que se pasan a enunciar seguidamente. Se incluye a continuación la determinación de las actividades (estatutarias) que puede llevar a cabo la asociación o sociedad consorcial “con el objeto de alcanzar los objetivos del consorcio, utilizando sus competencias y estructuras, así como las de los socios, de acuerdo con sus objetivos institucionales y con los intereses de sus socios”.

En las cláusulas relativas al objeto social, tiene especial relevancia la delimitación y coordinación de la actividad y recursos del consorcio respecto a la actividad de sus socios.

Suele contenerse una declaración en el sentido de que “la sociedad consorcial establece los objetivos del consorcio y ayuda mutua entre los socios para crear la organización común de los socios del consorcio, con el objetivo de desarrollar las actividades estatutarias anteriormente descritas”. Se añade, además, que la organización común que se crea con la asociación o sociedad consorcial es “para potenciar la efectividad de sus socios a través de la optimización técnica, operativa, administrativa, así como la capacidad gestora y financiera de sus socios, lo que se desarrollará concretamente a través de la atribución y encargo de las actividades de la sociedad a sus socios, en los términos y a través de los medios convencionales establecidos en el contrato de consorcio o en cualquier otro contrato específico entre la sociedad y sus socios”.

Y para que quede más claro se añade que “al llevar a cabo las actividades orientadas a la consecución de sus objetivos primarios arriba mencionados, acordes con los objetivos institucionales de los socios, la sociedad consorcial

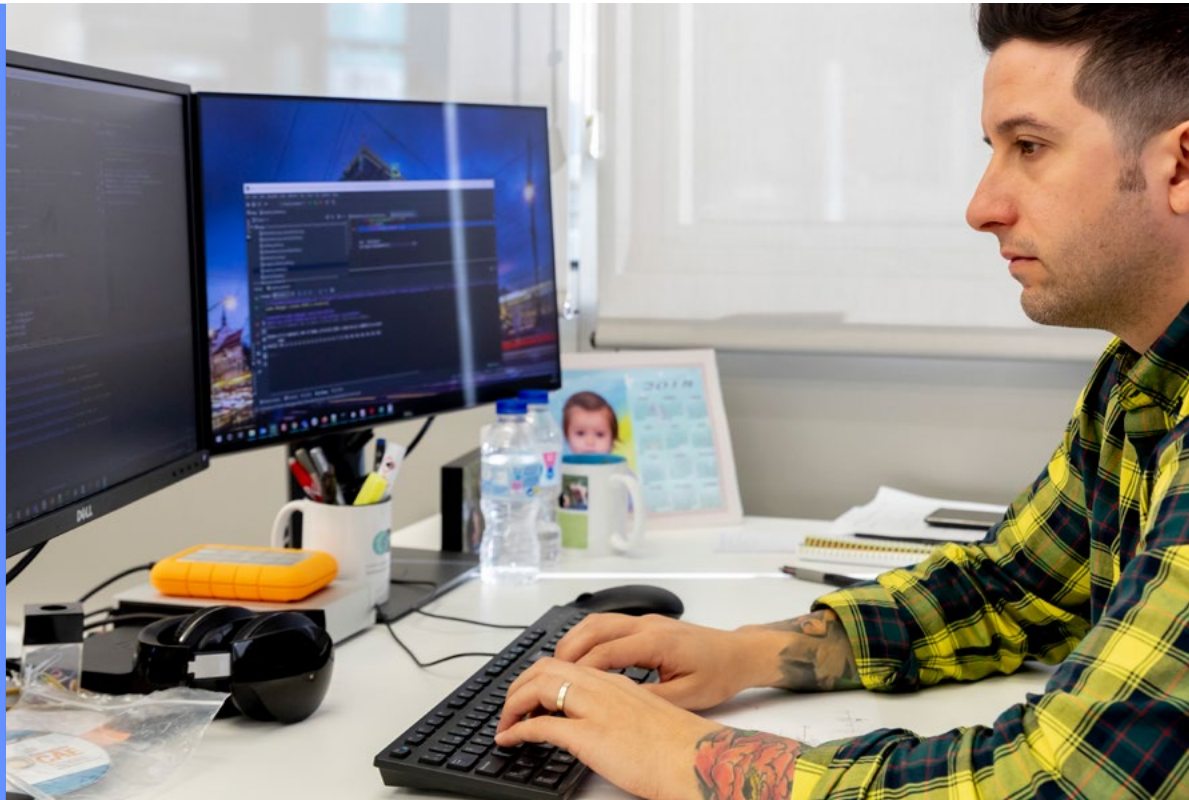
no podrá interferir con las actividades e intereses de sus propios socios y no podrá en ningún caso representar o actuar legalmente en nombre de sus propios socios. La relación entre la sociedad y sus propios socios es la definida en el contrato de consorcio, así como en otros contratos específicos”. Como se puede apreciar del contenido de la cláusula del objeto social de un consorcio real, junto al acuerdo de consorcio y a la constitución de la asociación o sociedad consorcial, tendremos los contratos entre la asociación o sociedad consorcial con los socios para el desarrollo de la actividad del consorcio, atribuyéndoles y encargándoles determinadas actividades en los términos que deben haberse establecido en el acuerdo de consorcio.

La organización común que se crea con la asociación o sociedad consorcial es “para potenciar la efectividad de sus socios a través de la optimización técnica, operativa, administrativa, así como la capacidad gestora y financiera de sus socios, lo que se desarrollará concretamente a través de la atribución y encargo de las actividades de la sociedad a sus socios, en los términos y a través de los medios convencionales establecidos en el contrato de consorcio o en cualquier otro contrato específico entre la sociedad y sus socios”.

6.2.

DURACIÓN

Usualmente, cuando no se pacta nada sobre la duración de la asociación o sociedad, los diferentes ordenamientos jurídicos consideran que se ha constituido por tiempo indefinido. En cualquier caso, se puede pactar su constitución por tiempo determinado e incluir este punto en el acto constitutivo o en los estatutos. Muchas convocatorias de subvenciones o financiación exigen la formación de consorcios con una duración determinada y así se deberá establecer en los estatutos. Antes de finalizar el plazo de duración se podrá acordar su ampliación. En tales situaciones es conveniente establecer, sin perjuicio de que lo pueda o no contemplar la ley que rige el tipo social elegido, el derecho de los socios que no estén de acuerdo en separarse de la sociedad con la correspondiente liquidación de su parte en la sociedad en los términos que se establezcan en los estatutos.



6.3.

CAPITAL SOCIAL

Entre las cláusulas que determinan los aspectos básicos del régimen financiero de la sociedad tiene especial importancia la relativa al capital social, sobre todo en las llamadas sociedades de capital (SRL y SA). Junto al montante del capital social deberán establecerse las aportaciones, dinerarias y/o no dinerarias de los asociados o socios. Sin perjuicio de otros aspectos, es recomendable destacar las implicaciones de esta cláusula en relación al poder de decisión de cada socio en la sociedad, o a la intensidad de los derechos económicos de cada uno de ellos, especialmente cuando estemos ante sociedades consorciales en forma de sociedad de capital, tal y como veremos más adelante.

En el marco de la cláusula del capital social o en una independiente también podrán fijarse, en su caso, aportaciones en metálico o en especie diferentes a las aportaciones del capital social, tales como cuotas periódicas o extraordinarias, estableciéndose el procedimiento para su adopción, modificación o supresión, y en especial la exigencia de mayorías (en una gran parte de los casos se exige la unanimidad) en los términos que pudieran estar establecidos en el acuerdo de consorcio.

6.4.

ESTATUTO DE LOS ASOCIADOS O SOCIOS

Especial significación y alcance tiene el conjunto de cláusulas que configuran el estatus de los socios en la sociedad consorcial. Entre las más significativas que nos podemos encontrar son las relativas a los requisitos para ser socio y el procedimiento para su admisión; el régimen de cesión o transmisión de la posición, parte, cuota de participación socio, etc.; el derecho de salida de los socios o su exclusión. Y en estos últimos supuestos, los términos en que debe realizarse la liquidación o reembolso a los socios de su parte.

Los estatutos pueden establecer los requisitos para la admisión de nuevos socios mediante criterios cualitativos (pertenencia a una universidad, pertenencia a un sector de la investigación o de actividad, nacionalidad o nacionalidades, detentar determinadas acreditaciones, etc.), cuantitativos o una combinación de ambos. También suele exigirse que la solicitud de admisión sea avalada por un determinado número de socios o por determinados socios. También puede, y posiblemente sea más operativo para evitar modificaciones estatutarias, remitirse a los requisitos de admisión que se establezcan en un acuerdo de la asamblea o junta general, adoptados por una mayoría reforzada o por unanimidad.

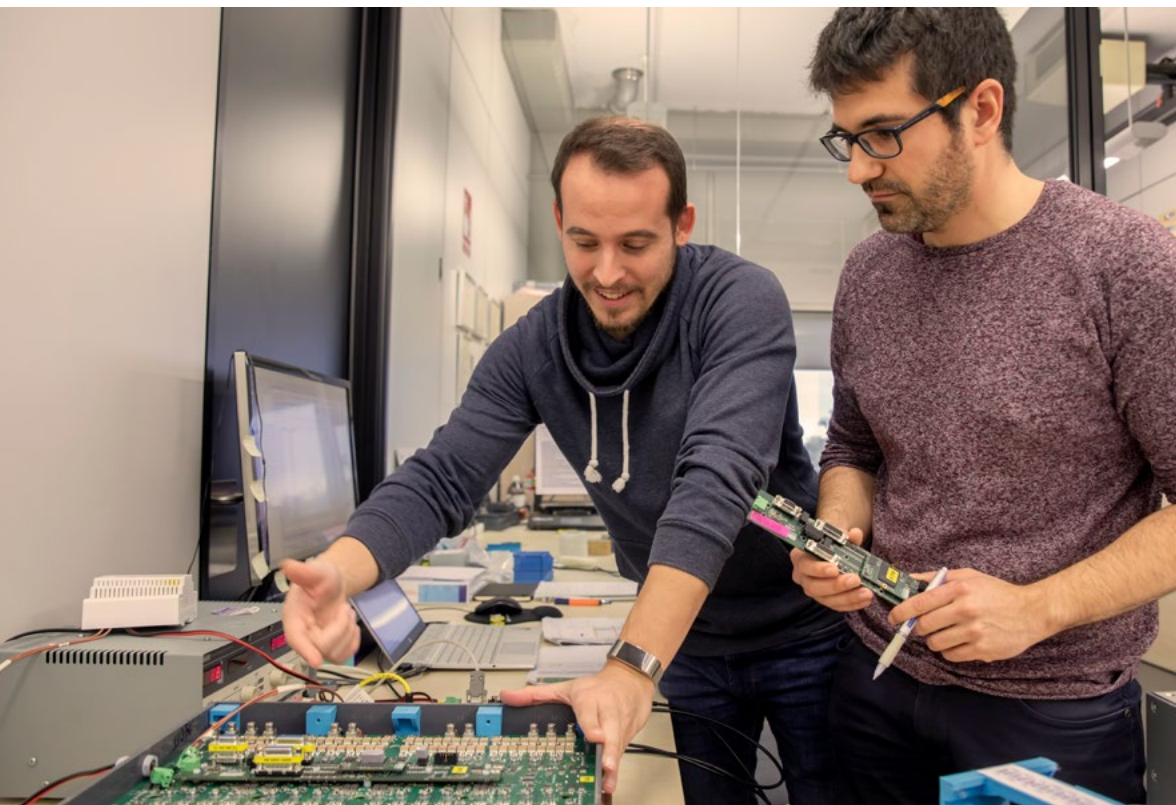
Debe igualmente establecerse el procedimiento para aprobar la admisión. Y aquí son posibles muchas variantes. A modo de ejemplo de un caso real de consorcio en forma de SRL, se puede requerir una evaluación previa de las solicitudes por el órgano de administración de la sociedad o por una comisión de admisiones que, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos de admisión, valore la contribución que el nuevo socio pueda hacer a la consecución del objeto social consorcial, elevando una propuesta a la junta o asamblea general que decide por mayoría o unanimidad y fija la o las aportaciones a realizar por el nuevo socio.

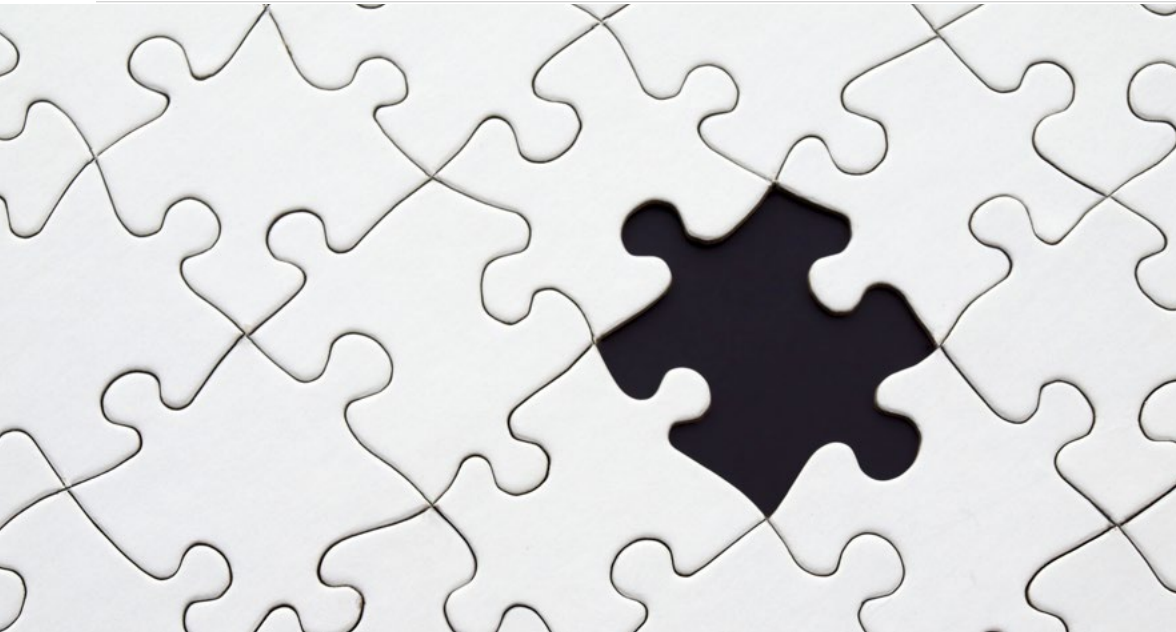
De la misma manera es necesario reflejar en los estatutos los términos en que es posible la cesión o transmisión de las partes de asociado o socio. Y, claro está, habrá que ser especialmente cuidadoso con el régimen propio del tipo social elegido y con las posibilidades que

ofrece. No es lo mismo si estamos ante una asociación que ante un AIE, ni tampoco si se trata de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada.

Suele ser bastante frecuente plasmar que las cuotas o partes de socios serán siempre nominativas y que, “teniendo en cuenta la peculiaridad del alcance y las tareas de la sociedad, no podrán ser transferidas a tercerossin el previo y razonable consentimiento de la Asamblea General, respaldado por una mayoría de los votos y con la abstención del socio interesado”. En casos como este en que se posibilita la transmisión, se suele establecer un derecho de tanteo a favor del resto de los socios y el procedimiento para su ejercicio. Y que, si ningún socio ejerciese el derecho de tanteo, los socios “deberán dar su aprobación, teniendo en cuenta la profesionalidad, la experiencia y las características del comprador potencial en el ámbito de acción de la sociedad”. En todo caso, en el supuesto de que los socios no dieran su aprobación, el socio que hubiera pretendido la cesión podrá ejercer el derecho de salida.

Especial interés tiene en las asociaciones o sociedades consorciales el reconocimiento en los estatutos del derecho de salida o separación de los socios en determinadas circunstancias o, incluso, la posibilidad de configurar estatutariamente la separación ad nutum a favor de los socios, sin perjuicio de las causas de separación que pueda establecer la legislación aplicable al tipo social elegido. En este sentido, son frecuentes las cláusulas que reconocen el derecho de separarse de los socios que no votan a favor de determinados acuerdos como, por





ejemplo, el cambio de objeto de la sociedad, su transformación, su fusión o escisión, la revocación de situación de liquidación, el traslado al extranjero de la sede social, etc.

Estas cláusulas deben también fijar el procedimiento para el ejercicio del derecho de separación y, especialmente, definir cómo determinar lo que debe liquidarse o reembolsarse al socio que se separa. En este sentido, es frecuente en las sociedades consorciales poner límites a dicho reembolso impidiendo que se sobrepase la cuantía de las aportaciones realizadas por dicho socio.

Finalmente, junto a las cláusulas relativas al derecho de separación, es necesario prever otras que aborden las causas que pueden dar lugar a la exclusión de los socios; por ejemplo, cometer un quebranto serio de las condiciones de los estatutos, del contrato de consorcio y/o de las resoluciones de la sociedad; perder la capacidad de contribuir a la consecución de los objetivos de la sociedad consorcial; haberse producido cambios en la persona del socio (por ejemplo, en el objeto social de la empresa, situación de bancarota, liquidación, etc.), que hagan que su participación en la estructura de la sociedad consorcial sea totalmente incompatible o perjudicial. Como es lógico, también para los casos de exclusión de socios hay que definir el procedimiento para llevarla cabo y el órgano u órganos que deben intervenir en dicha sociedad, así como la mayoría o la unanimidad necesaria para ello. Y, por supuesto, decidir también la forma de concretar el reembolso que corresponda, en caso de que se reconozca el derecho al mismo.

6.5.

PROHIBICIONES DE COMPETENCIA DE LOS SOCIOS

Usualmente los encargados de la gestión de la sociedad soportan legalmente una prohibición de competir con la sociedad. No sucede lo mismo con los socios. Es por ello más que conveniente la previsión en los estatutos de la prohibición de los socios de hacer competencia a la asociación o sociedad consorcial y/o de la prohibición de realizar las actividades del tipo que desarrolla el socio para el consorcio al margen del mismo, sin perjuicio de que la propia sociedad consorcial lo autorice. En tales casos es preciso desarrollar el procedimiento para obtener la correspondiente autorización y las consecuencias del incumplimiento de esta prohibición. Si se trata de una SA o SRL, la canalización de dichas prohibiciones deberá realizarse a través de la figura llamada en España, prestaciones accesorias.



6.6.

ÓRGANOS SOCIALES Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Importantes, y en determinados aspectos obligatorias, son las cláusulas sobre los órganos sociales, que suelen estar regulados con cierto detalle en el marco de la legislación aplicable al tipo. Los dos órganos sociales obligatorios son, por un lado, un órgano soberano compuesto por todos los socios (junta general o asamblea general) y un órgano de administración, que en el caso de las sociedades de capital podrá ser un administrador único, un órgano pluripersonal de funcionamiento mancomunado, un órgano pluripersonal de funcionamiento solidario o un órgano pluripersonal de funcionamiento colegiado, que en España se denomina consejo de administración. En el caso de las asociaciones en sentido estricto, este órgano de administración colegiado se suele llamar junta directiva, y en el caso de una cooperativa, consejo rector. Junto a estos órganos necesarios se pueden también establecer órganos delegados (consejero delegado, comités de dirección, comisión ejecutiva, etc.). Y asimismo es factible crear determinados órganos consultivos o

de propuestas como comités científicos, comités éticos, etc., que suelen ser utilizados por las sociedades consorciales.

Además son significativas las cláusulas sobre la atribución de votos y las mayorías necesarias para adoptar acuerdos sociales. Sin perjuicio de otros aspectos, es preciso resaltar aquí las implicaciones de la cláusula relativa al capital social en relación al poder de decisión de cada socio en la sociedad, especialmente cuando estemos ante sociedades consorciales en forma de sociedad de capital. En ellas el poder en la sociedad, la atribución de votos, se regirá por el principio de proporcionalidad. Esto es, en base a la participación de cada socio en el capital social de la sociedad. Ahora bien, en el tipo sociedad anónima este principio es



prácticamente inalterable vía estatutos y para hacerlo habrá que “jugar” con los pactos parasociales o pactos de socios contenidos sobre esta cuestión en el acuerdo de consorcio. Por el contrario, en las sociedades limitadas, si bien rige el mismo criterio para la atribución de votos, las normas aplicables de muchos países, como la española, permiten alterar el principio de proporcionalidad entre voto y participación en el capital social a través de pactos estatutarios. Esto abre un haz de posibilidades de configuración estatutaria de esta materia que hace posible, entre otros, un sistema de voto por cabeza o incluso su distribución según la actividad realizada por cada socio, o una combinación de todos ellos.

Siguiendo con las sociedades de capitales, cabe precisar las mayorías necesarias para adoptar determinados acuerdos y especificar la posibilidad de mayorías reforzadas por encima de las mayorías establecidas por la legislación correspondiente.

Es estas sociedades de capital, la legislación de los distintos países suele impedir la exigencia de unanimidad o el consentimiento de todos los socios, salvo uno pocos casos establecidos en la propia ley. Por ejemplo, en España, la incorporación, modificación o supresión en los estatutos de causas estatutarias de separación de los socios de la sociedad o la modificación de estatutos que imponen nuevas obligaciones a los socios. Sin embargo, la naturaleza y particulares características de las sociedades consorciales exigen el reconocimiento de un derecho de veto de los socios o algunos de los socios respecto de determinadas decisiones

como pueden ser los casos de cambios del objeto social, sistema de atribución de votos a los socios, mayorías o requisitos para la adopción de acuerdos, duración, aportaciones de cada socio, o establecimiento o cambio de contribuciones periódicas y extraordinarias a la sociedad consorcial. Este tipo de pactos suele ser incompatible con el correspondiente régimen jurídico del tipo elegido, lo que obliga una vez más a que dichos pactos funcionen como pactos de socios o pactos parasociales contenidos en el acuerdo de consorcio.

6.7.

BENEFICIOS – EXCEDENTES Y LIQUIDACIÓN

Como ya pusimos de relieve al principio de estas líneas, los consorcios externos no tienen una finalidad, una causa lucrativa; esto es, no persiguen la obtención de un beneficio para su reparto entre sus miembros. Su objeto, decíamos, es el desarrollo de una o varias fases de la actividad de sus socios o miembros con la finalidad de obtener una ventaja de carácter mutualista.



Pero también comentábamos que una cosa es que el consorcio no tenga finalidad lucrativa (en el sentido señalado) y otra que el consorcio no pueda obtener beneficios. Los consorcios pueden obtener excedentes/beneficios, pero estos no necesariamente son destinados, ni total ni parcialmente, a ser repartidos entre los socios consorciales, siendo normal que una parte vaya para reservas y otra, la más sustancial, a las actividades propias del consorcio. Otra cuestión es qué sucede con el patrimonio resultante cuando se liquida la sociedad consorcial, una vez satisfechos todos los acreedores, o si la cuantía del reembolso a los socios en los distintos casos de salida del consorcio (por ejemplo, por ejercicio del derecho de separación) se limita al tope de las aportaciones realizadas por cada socio o se tiene en cuenta el patrimonio acumulado en la consorcial. Con relación al primer tema, suelen incluirse cláusulas por las que, en caso de liquidación de los activos netos de la sociedad consorciada (pensemos que pueden existir derechos de propiedad intelectual (DPI) en sentido amplio), no serán distribuidos entre los socios, sino transferidos a otra organización sin ánimo de lucro con objeto social y alcance similares. No es ni mucho menos pacífico que el régimen jurídico de determinados tipos de sociedades con ánimo de lucro sea compatible con este tipo de cláusulas por lo que, una vez más, deberán funcionar como pacto de socios contenido en el acuerdo de consorcio. En todo caso hay que ser especialmente cuidadoso con el destino que haya de darse a los DPIS que puedan llegar a existir en el patrimonio que resulte después del proceso y liquidación del consorcio.

7

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- ▶ CARBAJO GÁSCÓN, F. (2018). Propiedad Intelectual y transferencia de conocimiento en universidades y centros públicos de investigación. Ed. Tirant lo Blanch- Ed. Univ. Salamanca. Valencia.
- ▶ PALAO MORENO, G. (Coord.) (2020). Mediación y Arbitraje en conflictos derivados de la actividad investigadora y de transferencia. Fundació Parc Científic de la Universitat de València, Paterna (PCUV). Paterna (Valencia).
- ▶ VARGAS VASSEROT, C. (Dir.) (2012). Regimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación. La Ley. Madrid.



05

CONSORCIOS TECNOLÓGICOS: ASPECTOS CONTRACTUALES

Felipe Palau Ramírez

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Politécnica de Valencia. Miembro del GI-dPI de la Universidad Politécnica de Valencia.

José M. Corberá Martínez

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil de la Universidad Politécnica de Valencia.

1

INTRODUCCIÓN¹

En una sociedad del conocimiento y globalizada, los sistemas de protección de la **propiedad intelectual** juegan un papel relevante en la medida en que estimulan e incentivan la generación de la innovación y el bienestar social. Como aprecia la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual es la protección legal de los derechos resultantes de la actividad intelectual en el campo industrial, científico, literario o artístico (OMPI, 2004, p. 3). Es fácil advertir la existencia de derechos de propiedad intelectual en gran parte de cosas que acompañan a la persona de manera cotidiana. Piénsese, por ejemplo, en la tecnología que aglutina un smartphone, en los sistemas de seguridad y navegación que incorporan los automóviles, en los avances en campo de las patentes farmacéuticas, en la aparición de nuevas variedades vegetales o las expresiones tecnológica y artística que pueden acompañar a un videojuego, así como en la creación de un formato software estándar como es el MPEG. De esta forma, los derechos de propiedad intelectual jugarán un papel fundamental en el desarrollo de normas industriales o estándares.



Fuente: Adam Birkett, <https://unsplash.com>

¹ Proyecto Nacional RTI2018-093666-B-100: "Sistemas de protección y explotación comercial de las innovaciones en el ámbito de las variedades vegetales". Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER.



Los anteriores ejemplos constituyen claras muestras de innovaciones en las que, dada su sofisticación, se requiere la concurrencia de diversas tecnologías amparadas por títulos de propiedad intelectual correspondientes a diferentes titulares. De esta forma, se puede apreciar la relación directamente proporcional entre el número de tecnologías necesarias en el desarrollo de una innovación y el grado de complejidad en la gestión de los derechos de propiedad intelectual. En el contexto internacional se ha enfatizado la importancia de la **necesidad de articular los títulos de propiedad intelectual** que permitan la denominada “*freedom to operate*” para operar libremente sobre los derechos de propiedad intelectual en aras de la consecución de una nueva innovación (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 61). Baste pensar en las tecnologías necesarias para desarrollar un smartphone, sobre las que recaen distintos derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente derechos de patente, pero también derechos de autor sobre el software o derechos de diseño industrial de diversos titulares, con los que se tendrán que negociar las licencias oportunas. Para afrontar esta situación de una forma más ágil y segura han surgido diversas modalidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, entre las que se encuentran los consorcios tecnológicos, en los que se agruparán los titulares de los derechos de propiedad intelectual para llevar a cabo la explotación mediante licencias a terceros. La articulación y explotación de las patentes y tecnologías mediante licencias evidencia la importancia de los aspectos contractuales. A estas consideraciones se dedica el presente trabajo.



Han surgido diversas modalidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, entre las que se encuentran los consorcios tecnológicos, en los que se agruparán los titulares de los derechos de propiedad intelectual para llevar a cabo la explotación mediante licencias a terceros

2

GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONSORCIOS



La conformación de consorcios, y en particular los de patentes, es compleja y costosa al concurrir aspectos de índole económico, comercial, operativo y también legal (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 62). Sin embargo, a pesar de la dificultad, “ensamblar” los derechos de propiedad intelectual mediante las oportunas licencias es un paso esencial en la gestión de la innovación que evidencia la importancia del análisis de los aspectos legales y, en particular, de los contractuales (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 62). En la actualidad existen **diversos mecanismos** orientados a articular las licencias sobre derechos de propiedad intelectual de diferente titularidad, que resulten necesarios para desarrollar una nueva innovación. Se han identificado diversos procedimientos jurídicos que posibilitan este fin como son, en primer lugar, las fusiones y adquisiciones mediante las que la unión entre empresarios conlleva la obtención de los títulos de propiedad intelectual; en segundo lugar, las alianzas estratégicas, por las que los empresarios llevan a cabo colaboraciones que incluso pueden florecer en el desarrollo de empresas conjuntas y sociedades corporativas; y en tercer lugar, mediante la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual integrados en paquetes necesarios para alcanzar la denominada “libertad para operar”, anteriormente aludida.



La concesión de licencias es el mecanismo más adecuado para articular los derechos de propiedad intelectual,



La concesión de licencias es el mecanismo más adecuado para articular los derechos de propiedad intelectual, sin que conlleve otras consecuencias jurídicas para el empresario, como las que se deducen de las fusiones y adquisiciones o las que se puede predicar en el supuesto de colaboraciones empresariales que cristalicen en joint ventures societarias. Los costes de transacción que implica la gestión individual de las licencias necesarias para alcanzar la aludida “libertad para operar” pueden reducirse mediante el desarrollo de un consorcio de patentes (OMPI, 2009, p. 38), que ofrezca a través de un acuerdo de licencia un determinado paquete de tecnología.

Otros instrumentos para la gestión de las licencias sobre derechos de propiedad intelectual son: las agencias que recaudan regalías, que se identificarían con las conocidas entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual; los **centros de facilitación o centros de intercambio de innovación**, definidos como un “mecanismo por el cual se relaciona a los proveedores de bienes, servicios o información” (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 60-6)

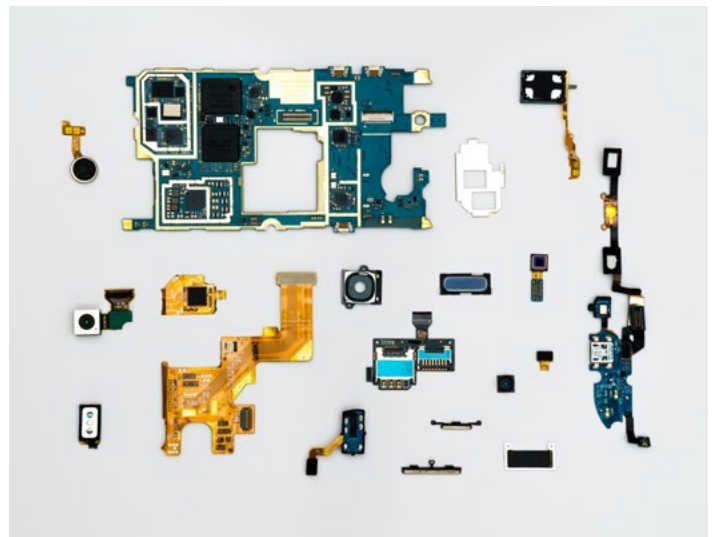
3

CONSORCIOS TECNOLÓGICOS

3.1. CONCEPTO

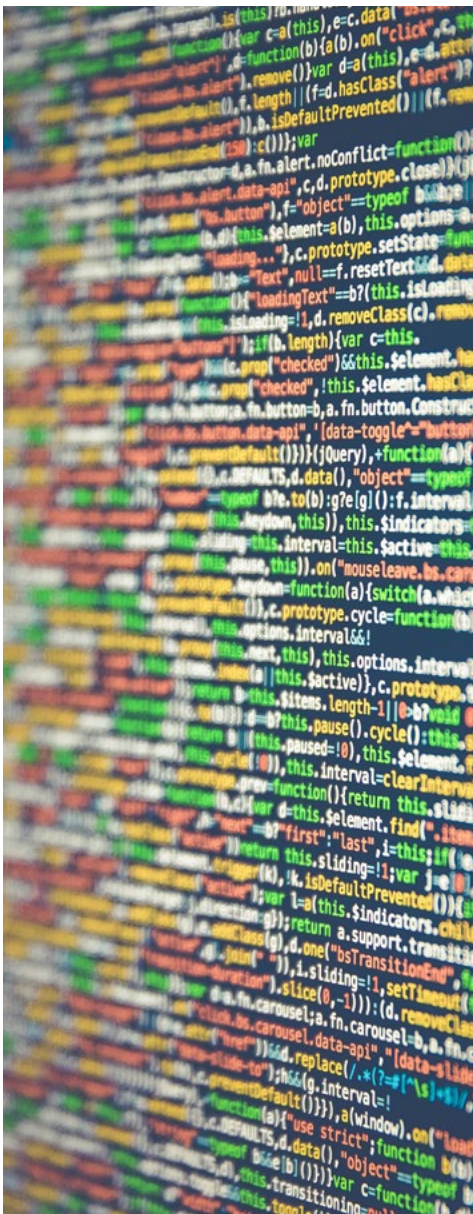
El consorcio ha sido definido como “*un intercambio de derechos de patentes por varias compañías*” en el que “*uno o más titulares de patentes, o de una entidad separada, tienen derecho a conceder licencias a terceros en virtud de dichas patentes agrupadas*” (McCarthy, Schetcher, Franklyn, 2004). O como “*un acuerdo voluntario entre dos o más propietarios de patentes para concederse licencias sobre una o más de sus patentes entre sí o a terceros*” (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 68). Con semejante orientación, se ha considerado simplemente como un acuerdo entre dos o más propietarios de patentes para licenciar una o más de sus patentes entre sí o para terceros (OMPI, 2014, p. 3).

Las instituciones de la Unión Europea han abordado los consorcios en el contexto del derecho de defensa de la competencia. En concreto, a través de la **Comunicación de la Comisión relativa a las Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología del año 2014** (en adelante, Directrices RECATT), en cuyo apartado 56 indica que “*abarca los acuerdos por los que dos o más partes deciden compartir sus tecnologías y conceder licencias globales sobre las mismas*”, al tiempo que “*también incluye los acuerdos por los que dos o más empresas conceden una licencia a un tercero y le autorizan a conceder licencias sobre el paquete de tecnologías*”. De esta forma, se definen los consorcios tecnológicos (apartado 244) como “*acuerdos por los que dos o más partes crean un paquete de tecnologías que se licencia no sólo a quienes contribuyen al consorcio sino también a terceros*”. Como ha sintetizado la doctrina (Rodilla, 2016, p. 18), “*(e)n general, los pools de patentes son una forma de combinar o agregar patentes cuyos titulares son distintos*”.



Un ejemplo paradigmático de consorcio es HECV Advance, que actúa como un administrador de licencias que en la actualidad cuenta con más de 10.000 patentes y HECV/H.265 de patentes esenciales disponibles a través del consorcio, lo que supone un hito relevante en el contexto de los consorcios de patentes, al que se ha adherido Thoshiba en el pasado mes de marzo de este año. Otro ejemplo es IP Europe. Algunos de sus miembros son Ericsson, France Brevets, Nokia y Orange. También está el caso Medicines Patente Pool. Se trata de un consorcio internacional de carácter institucional que fue creado por UNITAID como un consorcio de patentes “no comercial” (Lis Gutiérrez, 2015, p. 8), que ha adquirido gran relevancia en el ámbito de las licencias obligatorias de patentes médicas para facilitar el acceso a medicamentos.

3.2. CARACTERIZACIÓN



Los consorcios tecnológicos pueden adoptar diversas formas, pero parte siempre de un acuerdo de voluntades de los titulares de tecnología para conceder licencias por las que explotar los derechos de propiedad industrial. El objeto se identifica con las patentes y tecnología cuya titularidad ostentan las partes del consorcio, con un fin económico consistente en la explotación de dichos títulos de propiedad industrial o de una tecnología determinada. Así, a través del contrato de licencia, los titulares de derechos de propiedad intelectual asumen la condición de licenciantes y autorizan su empleo por parte de otras personas que adquieren la condición de licenciatarios, con un alcance temporal, geográfico y funcional determinado a cambio de un precio, y sin que por ello los licenciantes pierdan la condición de titulares.

Se debe advertir que, tanto el significado de consorcio de patentes como el de consorcio tecnológico, no se asienta necesariamente en la existencia de una determinada estructurajurídica por la que el consorcio cobre personalidad jurídica propia con el objeto de gestionar las licencias de sus partícipes, sino que se sustenta en la existencia de acuerdos de licencia de tecnología de carácter interno; es decir, a favor del resto de partes del acuerdo que integra el consorcio, así como de carácter externo con respecto a terceros ajenos a él. A estos efectos, como se expone en las Directrices RECATT, desde un punto de vista estructural,

“pueden consistir en simples acuerdos entre un número limitado de partes o en acuerdos organizativos más complejos por los que se encomienda la tarea de conceder las licencias de las tecnologías compartidas a una entidad aparte”. De una forma más detallada (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 68), estos acuerdos pueden revestir la forma de “intercambio de derechos sobre patentes esenciales” mediante licencias cruzadas y, asimismo, pueden integrarse “en un esquema de trabajo acordado para conceder licencias a terceros sobre la propiedad intelectual agrupada”. Se establece “un plan de fijación de precios y un sistema de distribución de regalías”. Es por ello que pueden identificarse dos niveles en los consorcios: el intrapool, que hace referencia a las licencias entre los miembros del consorcio, y el extrapool o ad extra referente a las licencias que el consorcio concede a terceros (Rodilla, 2016, p. 23).

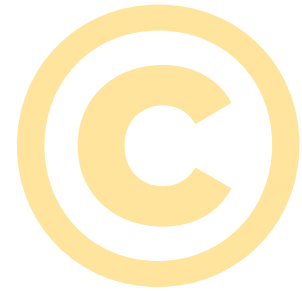
La reducción de costes y simplificación contractual es otro rasgo distintivo que destacan las Directrices RECAT, en las que se considera que tanto en el supuesto de acuerdos entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y de tecnología como en el de que se integren otros acuerdos organizativos más complejos, *“el consorcio puede ofrecer a los licenciarios la posibilidad de operar en el mercado con una sola licencia”* (apartado 244). En consecuencia, a través de este sistema se efectuará una agrupación de licencias de patentes y de tecnología que permitirá su empleo a terceros mediante una única licencia que le brinde la posibilidad de “operar con libertad” con los derechos y tecnologías necesarias para abordar una nueva innovación.



Pueden identificarse dos niveles en los consorcios: el intrapool, que hace referencia a las licencias entre los miembros del consorcio, y el extrapool o ad extra referente a las licencias que el consorcio concede a terceros.

3.3. PATENTES ESENCIALES Y COMPLEMENTARIAS

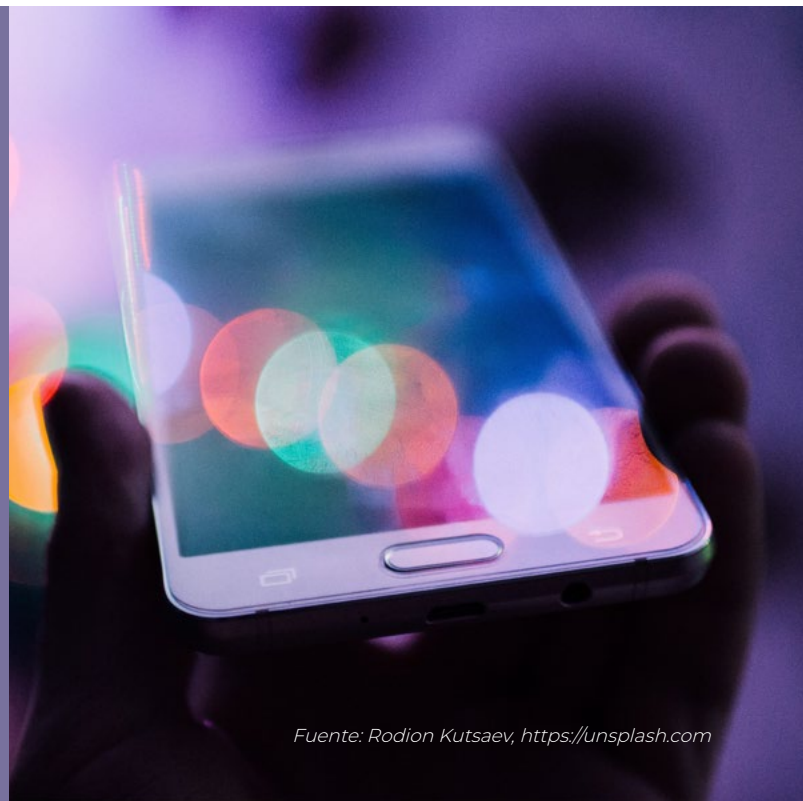
En el contexto de un proceso de estandarización o de normalización y, asimismo, del desarrollo y funcionamiento de un consorcio, la caracterización de las patentes involucradas será un factor relevante tanto desde la perspectiva de la negociación interna y externa como en las implicaciones que puede acarrear en atención al derecho de la competencia. La tecnología puede ser esencial, complementaria o sustituta/ alternativa, siendo de interés centrar la atención en las patentes esenciales y complementarias.



Las patentes esenciales son aquellas con respecto a las que no existe tecnología sustitutiva de la misma y, por lo tanto, resultan imprescindibles para la fabricación de un producto o en la aplicación de un procedimiento en el que incide la tecnología (Carbajo, 2016, p.11). En el marco de la estandarización son aquellas requeridas para cumplir con el estándar técnico (OMPI, 2014, p. 5). Las patentes complementarias son aquellas que, desde una perspectiva tecnológica, deben ser empleadas juntas para producir un resultado específico y no pueden ser sustituidas por cualquier otra, sino unidas en el proceso de producción, lo que conlleva la necesidad de ostentar la licencia sobre las mismas. Las patentes complementarias se distinguen de las patentes sustitutivas en que pueden emplearse de forma paralela sin que dicho uso suponga una infracción de la patente (OMPI, 2014, p. 5), toda vez que están llamadas a competir entre ellas.

Las patentes esenciales son aquellas con respecto a las que no existe tecnología sustitutiva.

Las patentes complementarias son aquellas que, desde una perspectiva tecnológica, deben ser empleadas juntas para producir un resultado específico y no pueden ser sustituidas por cualquier otra.



3.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS CONSORCIOS



La principal función que cumple el consorcio de patentes consiste en la disminución del número de licencias objeto de negociación. Mediante la agrupación de titulares de derechos de propiedad intelectual sobre la que se conceden licencias, se generará una plataforma con mayor amplitud para crear invenciones de una forma más ágil, a la vez que se desencadenará un efecto similar al que producen las economías de escala en cuanto a los recursos empleados, en especial los costes, para recabar las licencias necesarias para operar con libertad. Así, como explican las Directrices RECAT del año 2014 (apartado 175), los consorcios tecnológicos por los que varios titulares de tecnología la licencian de manera agrupada *“en un único paquete”*, pueden identificarse con eficiencias en la medida en que *“pueden reducir los costes de transacción ya que los licenciarios no tienen que celebrar un acuerdo distinto con cada uno de los licenciarios”*. De esta forma también disminuirá la posibilidad de incurrir en conflictos en materia de patentes o en un supuesto de bloqueo que impida desarrollar una nueva innovación. Es por ello que se afirma que a través de este mecanismo se disminuyen los costes de adquisición y negociación de licencia, al tiempo que se incrementa la certeza y seguridad jurídica en el contexto de las tecnologías normalizadas (Lis Gutiérrez, 2015, p. 4). La manera en la que se organiza un determinado consorcio determinará *“una potencial espada de*

Ventajas de los consorcios:

- 1)
la integración de tecnologías complementarias
- 2)
la reducción de costes de transacción
- 3)
la reducción del riesgo legal derivado de los procesos por violaciones de derechos de propiedad intelectual
- 4)
la promoción de la diseminación tecnológica
- 5)
el fomento del equilibrio entre las partes, toda vez que "igualan las reglas del juego"

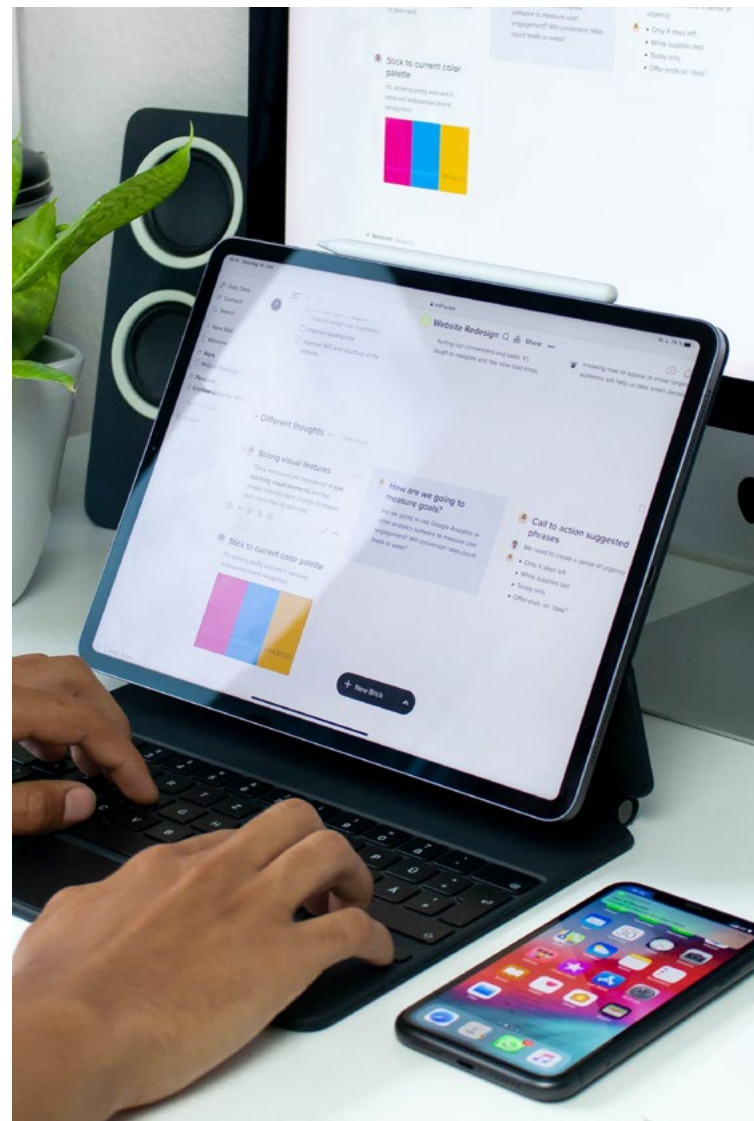
doble filo jurídico”, pues si bien es cierto que el acuerdo de licencia sobre un único paquete puede evitar situaciones de bloqueo, especialmente de patentes *“para facilitar el acceso a las innovaciones tecnológicas críticas”*, también lo es que *“pueden inhibir el acceso, mediante la monopolización de la propiedad intelectual (incluso con remuneración inequitativa) y de la protección de patentes inválidas”* (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 68).

Se han identificado como ventajas de los consorcios (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 69, seguido en este punto): 1) la integración de tecnologías complementarias, 2) la reducción de costes de transacción, 3) la reducción del riesgo legal derivado de los procesos por violaciones de derechos de propiedad intelectual, 4) la promoción de la diseminación tecnológica y, 5) el fomento del equilibrio entre las partes, toda vez que *“igualan las reglas del juego”*. No obstante, también se han señalado diversos inconvenientes potenciales en el seno de los consorcios de patentes como son: 1) desde un punto de vista interno del consorcio, la posible dificultad de acuerdo en la valoración individual de las patentes objeto de licencia, 2) la complejidad de la valoración y el riesgo de incurrir en prácticas anticompetitivas consistentes en prácticas colusorias, como la fijación de precios, 3) la posibilidad de *“inflar los costos de concesión de licencias mediante patentes sin bloqueo o innecesarias”*, 4) la dificultad de operar en los supuestos en los que una patente es objeto de litigios y, finalmente, 5) la posibilidad de que protejan patentes inválidas, pero que impiden que mucha tecnología entre al dominio público. Al respecto, cabe realizar una última consideración sobre los intereses involucrados desde la perspectiva de los miembros del consorcio: el interés individual del titular de un derecho de patente no debe amenazar los intereses colectivos (Rodilla, 2016, p. 32). El catálogo de inconvenientes que puede generar la inclusión de una patente o de una tecnología en el contexto de un consorcio evidencia aquellos aspectos jurídicos que deberán merecer mayor atención. Estos aspectos son, en primer lugar, los de carácter contractual y, en segundo lugar, aquellos deducidos de su relación con la normativa en materia de derecho de la competencia.

4.5. CONSORCIOS TECNOLÓGICOS, NORMAS INDUSTRIALES Y ESTÁNDARES

Los consorcios tecnológicos son una red idónea para la elaboración de una norma industrial o **estándar**. Pese a la inexistencia de un vínculo “*inherente*” entre los consorcios tecnológicos y dichas normas y estándares, lo cierto es que “*con frecuencia las tecnologías de un consorcio sustentan, parcial o totalmente, una norma industrial de hecho o de derecho*” (Directrices RECATT, apartado 245). La estandarización es también destacada por la OMPI: “*(e)n el contexto de la normalización, los consorcios de patentes se crean con el fin de asegurar una forma justa, razonable y no discriminatoria de acceder a la tecnología patentada incorporada en una norma*” (OMPI, 2009, p. 38), en una alusión directa a las cláusulas conocidas por el acrónimo (*Fair, Reasonable and Non Discriminatory terms and conditions*), empleado “*para designar las condiciones en las que los titulares de patentes esenciales, que hayan ingresado en un consorcio de estandarización, se comprometen a transferir sus patentes en licencia a terceros o los propios miembros del consorcio*” (Rodilla, 2016, p. 153).

Bajo la denominación de norma técnica o de estándar de mercado -en las que se incluyen las de carácter técnico o comercial-, se hace referencia a “*una regla, norma o requerimiento -técnico o cualitativo- que establece criterios tecnológicos, métodos, procesos o prácticas uniformes para la elaboración de determinados productos o la prestación de servicios en un concreto sector del mercado*” (Carbajo, 2016, p. 5). A través del estándar se asegurará la calidad de productos y servicios, se fomentará su compatibilidad e interoperabilidad en la red con otras prestaciones, al tiempo que el desarrollo competitivo de las nuevas tecnologías (Hovenkamp, 2020, p. 101). En la actualidad la mayoría de los productos presentes en el mercado son fruto de una o varias normas técnicas (OMPI, 2009, p. 2). La importancia de los estándares aumenta con el proceso de globalización, en el que los mercados necesitan de una mayor convergencia tecnológica, como se aprecia de manera notable en aquellos sectores referentes a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en los



que la compatibilidad e interoperabilidad de redes, protocolos y programas informáticos juegan un papel más relevante. Un claro ejemplo en este sentido es el conocido DVD o MPEG2. En relación con el DVD es oportuno recordar que en 1997 se creó el DVD Forum Consortium con 10 miembros, pero dadas las desavenencias entre los integrantes sobre el reparto de regalías un año después se dividió en dos consorcios; de un lado, DVD3C, compuesto por empresas como Phillips y Sony, y de otro, DVD6C, en el que se encontraban empresas como Hitachi, Time Warner y Toshiba (Lis Gutiérrez, 2015, p. 9).

Pueden distinguirse dos categorías de normas técnicas: las normas técnicas de facto y las normas técnicas de iure. Una norma de facto “se crea cuando los agentes del mercado aplican una determinada tecnología de manera generalizada y es aceptada por el público, de manera que esa tecnología se convierte en la tecnología dominante en el mercado incluso si no ha sido adoptada por un organismo oficial de normalización”.

En cambio, las normas técnicas de *iure* (*soft law*) son establecidas por organismos de normalización cuya función se centra en coordinar y facilitar el establecimiento de normas con la participación de aquellas partes interesadas (OMPI, 2009, p. 11). Asimismo, se habla en este contexto de las denominadas *Standard-setting organizations*, conocidas por las siglas SS, que “son grupos de la industria donde se crea la organización que fija estándares” (Rodilla, 2016, p. 69). La importancia y auge de estas organizaciones y del empleo de las cláusulas FRAND crece de manera pareja al desarrollo tecnológico, adquiriendo cada vez mayor complejidad.

Aunque se pueden apreciar objetivos procompetitivos tanto en las patentes como en los estándares, también se observan fricciones, toda vez “que la creación de una norma técnica y su utilización implica la utilización de tecnología patentada que

requiere el expreso consentimiento del titular de los derechos y, en su caso, el abono de las pertinentes regalías” (Carbajo, 2016, p. 9). Así, aunque la compatibilidad e interoperabilidad tecnológica son beneficiosas para los consumidores, los estándares no deben restringir la competencia ni frenar el avance de la innovación. Para paliar o revertir esta situación se han formulado diversas soluciones, entre las que se incluyen las **políticas en materia de patentes de los organismos de normalización**, para fomentar la divulgación rápida de patentes esenciales o de sus solicitudes, así como para establecer un conjunto de condiciones en la concesión de licencias que sean justas, razonables y no discriminatorias. Por su parte, en los consorcios para coordinar patentes esenciales de diferente titularidad deberá permitirse, a través del oportuno acuerdo de licencia, *“utilizar las patentes mancomunadas y ofrecer una licencia tipo que permita a otros utilizar esas patentes”* y especificar el régimen de distribución de los derechos de licencia entre los integrantes del consorcio. Así, en aquellos consorcios afectados por la normalización *“se incluirá una cláusula de regalía más favorable con el fin de asegurar la no discriminación entre los licenciarios”*, incluso con la posibilidad de contemplar la obligación de incorporar nuevas patentes que puedan surgir en un futuro y *“la obligación de los licenciarios de aportar al consorcio cualquier patente esencial que obtengan, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias”* (OMPI, 2009, pp. 4 y 37). Finalmente, la legislación en materia de competencia constituye también un mecanismo de control de los abusos de los derechos de exclusiva y los acuerdos restrictivos de la competencia en los procesos de normalización (OMPI, 2009, pp. 3-4). Una aproximación jurídica a los consorcios tecnológicos deberá atender principalmente a dos aspectos de índole contractual como son los relativos al contenido del acuerdo de licencia y a su ajuste a las normas de la competencia, puesto que una cláusula contractual o el mismo contrato de licencia pueden resultar nulos de violar dichas normas, debiéndose tomar en especial consideración el RECATT.

A estos efectos, resulta oportuno recordar las recomendaciones auspiciadas por la Comisión Europea para mejorar el marco de las condiciones de los mercados de patentes, por las



La legislación en materia de competencia constituye también un mecanismo de control de los abusos de los derechos de exclusiva y los acuerdos restrictivos de la competencia en los procesos de normalización.



que la Comisión y diversos agentes del sistema de patentes pusieron de manifiesto la importancia de aprovechar las oportunidades de mejora en este contexto (Comisión Europea, 2015, pp. 8 y 9). Entre dichas recomendaciones se encuentran aquellas de corte institucional concernientes a la exigencia por parte de la Comisión Europea y de la Oficina Europea de Patentes del registro de patentes y cambios de titularidad *“para aumentar la transparencia en el mercado de patentes”* (Recomendación 1.1), así como la centrada en que *“debería permitirse a los titulares de patentes declarar y alentar de forma destacada su voluntad de conceder licencias de sus patentes de forma exclusiva o no exclusiva”* (Recomendación 1.2). Igualmente aquella por la que la Oficina Europea de Patentes *“debería aspirar a garantizar que se pueda mantener la alta calidad de las patentes europeas en el futuro”* (Recomendación 1.3). Por otra parte, también se contemplan recomendaciones dirigidas a los titulares de patentes en el contexto de un consorcio, como es la consistente en que *“los titulares de patentes estándar esenciales, que tienen la obligación de ofrecer licencias sobre una base FRAND, deben conservar el derecho a solicitar medidas cautelares y daños a los usuarios que infrinjan las patentes y que no estén dispuestos a aceptar una licencia en una base FRAND”* (Recomendación 1.4), y la que afirma que *“los copropietarios de los derechos de propiedad intelectual deben acordar que cada copropietario puede utilizar libremente las invenciones realizadas conjuntamente y las patentes concedidas para ellos, y asignar a uno de los propietarios la responsabilidad y el derecho otorgar licencias en nombre del consorcio”* (Recomendación 1.5).

Interesa destacar que, en la medida en que las patentes esenciales son siempre complementarias, los consorcios de patentes que comprenden patentes esenciales plantearán menos problemas de competencia, mientras que los consorcios con patentes no esenciales serán más problemáticos desde el punto de vista de la competencia (OMPI, 2014, p. 5). Los efectos procompetitivos se distinguen en el hecho de que la integración de patentes esenciales y complementarias permite diseminar la tecnología, la innovación y el desarrollo de una forma rápida y eficiente, por lo que pueden producir eficiencias significativas en el contexto de los mercados basados en una determinada tecnología compleja. Desde la perspectiva de los titulares de patentes, estas se deducen del empleo de licencias que, en primer lugar, facilitarán el acceso a este tipo de patentes por otros competidores y, en segundo lugar, reportarán un mayor beneficio en forma de royalties que derivarán del empleo del estándar por terceros (Carbajo, 2016, p. 12).



Finalmente, también se debe dar noticia de la comunicación de la Comisión sobre el enfoque de la UE con respecto a las patentes esenciales para normas del año 2017, en la que se pone de manifiesto la existencia de diversos problemas relacionados con la concesión de licencias sobre patentes esenciales para normas (PEN), como son las *“tarifas de concesión de licencias excesivas, basadas en carteras de patentes poco sólidas”* y las *“amenazas de demandas”*, desde la perspectiva de los licenciatarios, y el *“parasitismo de las innovaciones”* y la *“vulneración de derechos de propiedad intelectual (DPI) sin participar en negociaciones de buena fe para la concesión de licencias”*, desde el punto de vista de los titulares de patentes esenciales para normas (Comisión, 2017, p. 2). Por estos motivos, la Comisión estableció unos principios clave que *“promuevan un marco equilibrado, claro y previsible para las PEN”*, basado en aspectos como el aumento de la transparencia relativa a la exposición a las PEN, mediante la mejora de la calidad y la accesibilidad de la información registrada en las bases de datos de las organizaciones de normalización y el desarrollo de una herramienta informativa para ayudar en las negociaciones de concesión de licencias, así como a través de declaraciones más actualizadas y precisas, controles de la esencialidad y un conjunto de principios generales de las condiciones FRAND en la concesión de licencias para las PEN (Comisión, 2017, p. 8). En concreto, estos principios generales aluden a aspectos como la clara relación entre las condiciones de concesión de licencias y el valor económico de la tecnología patentada, para lo que *“(e)l valor debe centrarse en primer lugar en la propia tecnología y, en principio, no debe contener ningún elemento que resulte de la decisión de incluir la tecnología en la norma”*. Además, se indica que la determinación de un valor FRAND requiere atender al valor añadido presente en la tecnología patentada, debe garantizar la motivación permanente de los titulares de PEN para que *“aporten su mejor tecnología disponible a las normas”* y, asimismo, que *“al definir un valor FRAND no puede considerarse aisladamente una PEN individual”*.

4

ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS CONSORCIOS TECNOLÓGICOS: LICENCIAS CONTRACTUALES



La perspectiva contractual se centra en aquellos aspectos correspondientes a la articulación jurídica de los derechos y obligaciones asumidos por los participantes en el consorcio a través de las oportunas licencias. En todo acuerdo consorcial se deberá fijar la distribución de una parte de los derechos de licencia entre los miembros, cobrando especial importancia aquellos pactos sobre el objeto de la licencia y el reparto de beneficios que se obtengan. A estos se sumarán las cláusulas relativas a la organización del consorcio, la duración o las obligaciones en materia de confidencialidad. Desde una perspectiva institucional también se contemplará la “clara delimitación de tareas y contribuciones durante el proyecto; posibilidad o no de llevar a cabo I+D de manera independiente o con terceros; confidencialidad sobre datos de los otros participantes; adecuada coordinación del consorcio; mecanismos de adopción de decisiones; propiedad y protección de los resultados; explotación industrial y comercial de la tecnología generada; admisión de nuevos participantes o retirada de alguno de los existentes; reglas de solución de conflictos; consecuencias del incumplimiento de un miembro de la alianza” (COTEC, 2000, p. 61).





A continuación, se centra la atención en el contrato de licencia tomando como referencia el ordenamiento español.

4.1. CARACTERIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

En virtud del contrato de licencia, el titular de los derechos sobre la solicitud de patente o sobre la patente autoriza su explotación en un determinado ámbito territorial, durante un período de tiempo, sobre determinados productos, procedimiento o usos y sobre determinadas facultades, en exclusiva o de forma compartida con otros licenciarios o con el transmitente. A diferencia de la cesión, en la licencia la titularidad de los derechos queda retenida por el transmitente.

La **Ley de Patentes de 2015** distingue entre la licencia contractual, la licencia de pleno derecho y la obligatoria. La primera es aquella que el titular de los derechos formaliza individual y libremente con un tercero interesado (art. 73 y ss.). La licencia de pleno derecho es también una licencia contractual, pero en la que el titular de los derechos hace un ofrecimiento público por escrito a través de la OEPM a todos los interesados en la tecnología objeto de la patente (arts. 87 y ss.). Por último, la licencia obligatoria, como su nombre indica, viene impuesta al titular de los derechos por distintas causas como la falta de explotación de la invención o el interés público por usar una invención –farmacéutica, por ejemplo-, mediante un procedimiento ante la OEPM (arts. 90 y sig.).

El contrato de licencia se caracteriza por ser un contrato típico, de duración, de colaboración, oneroso, aunque puede ser gratuito y formal. Por lo que respecta a la tipicidad del contrato de licencia, esta nota se deduce de la regulación prevista en los artículos 83 a 86 de la Ley de Patentes, que abordan algunas cuestiones esenciales del contrato, y se complementan con lo

En virtud del contrato de licencia, el titular de los derechos sobre la solicitud de patente o sobre la patente autoriza su explotación en un determinado ámbito territorial, durante un período de tiempo, sobre determinados productos, procedimiento o usos y sobre determinadas facultades, en exclusiva o de forma compartida con otros licenciarios o con el transmitente.



El contrato de licencia se caracteriza por ser un contrato típico, de duración, de colaboración, oneroso, aunque puede ser gratuito y formal.

dispuesto en el artículo 80 de la Ley, respecto de la concesión de licencia en supuestos de cotitularidad, y en su reglamento de ejecución en lo dispuesto sobre la inscripción de los derechos sobre las patentes. Se trata de una regulación de carácter básico. Será necesario completar el régimen jurídico del contrato, además de por lo dispuesto por las partes, que pueden pactar en contra de las previsiones legales al ser estas de carácter dispositivo, por la regulación de las figuras contractuales que más se aproximan como el arrendamiento de cosa mueble o la compraventa mercantil. De esta forma, el licenciante debe mantener al licenciatarlo en el uso adecuado de la invención, sin poder renunciar al derecho de patente y asumiendo la obligación de pago de las tasas de mantenimiento de la patente o, en su caso, de impulsar el procedimiento de concesión (art. 85). Por su parte, el licenciatarlo debe informar al licenciante de las infracciones de la patente de que tenga conocimiento. Por último, la regulación del contrato de licencia debe complementarse con las normas de defensa de la competencia y, en su caso, con el RECATT de 2014.

La licencia de patente es normalmente un contrato de duración y de colaboración. La duración, en todo caso, no podrá ser superior a la duración del derecho de patente, que es de 20 años. Ahora bien, para los supuestos en que la licencia de patente conlleve al mismo tiempo la transferencia de conocimientos





tecnológicos accesorios a la tecnología patentada, pero que otorgan una ventaja competitiva en su explotación y con respecto a productos, procedimientos o prestaciones competidoras, debe valorarse la conveniencia de mantener en secreto dichos conocimientos y prolongar el contrato de licencia de patentes como licencia de *know-how*. De hecho, el contrato de licencia es un contrato de colaboración, de manera que el licenciante y el licenciario deben colaborar para facilitar la explotación de la patente, lo que conlleva obligaciones de asistencia tecnológica y la prestación de los servicios necesarios para ello. Además, la licencia de la patente suele formar parte de una relación jurídica más compleja que comporta la perfección de otros contratos de distribución, suministro, licencia de marcas o el establecimiento de un marco de cooperación con licencias cruzadas sobre mejoras y otras optimizaciones relacionadas con un determinado sector de la tecnología. La caracterización del contrato como de colaboración y, en consecuencia, intuitu personae, supone que no se admita la cesión de la licencia o la sublicencia sin autorización del licenciante (art. 83.3).

El contrato de licencia suele ser oneroso, aunque nada impide que se configure como un negocio gratuito. La Ley de Patentes, sin embargo, contiene previsiones aplicables solo a las licencias en los supuestos en que éstas sean onerosas, como la responsabilidad por falta de titularidad o de las facultades necesarias para realizar la transmisión (art. 85.1).

La licencia debe formalizarse por escrito para su validez (art. 82.2). Se trata de una regla que no casa con el principio de libertad de



formas en materia. La falta de forma escrita del contrato de licencia significa que no es válido, pero ello no quiere decir que no exista autorización de uso y que ese uso sea suficiente o válido para cumplir con la obligación de explotar la patente. Ahora bien, la falta de forma escrita y de posterior inscripción en la OEPM hace que no puedan invocarse los derechos de patente frente a los terceros. Los tribunales españoles han entendido que los licenciarios no inscritos no podrán ejercitar las acciones por infracción de patente [STS (Sala de lo Civil) de 17 de enero de 2001], con la consecuencia de que no podrán recuperar los daños y perjuicios que normalmente sufre el licenciario y no el titular. La Ley de Patentes de 2015 sanciona legalmente esta doctrina jurisprudencial y el artículo 117, en su apartado primero, así lo recoge de forma expresa: *“Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida”*.

4.2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de licencia son los derechos derivados de la patente, la solicitud de patente o, incluso, de sus adiciones. No obstante, en el caso de estar concedida la patente también puede declararse después su nulidad. Sin embargo, los principales problemas se plantean cuando el objeto de la licencia es una solicitud de patente, dado que puede que no se conceda posteriormente. Al efecto, el licenciante responderá en los supuestos en los que la no concesión de la patente o la nulidad de la misma sea consecuencia de una actuación suya de mala fe (art. 85.2), lo que acontecerá en aquellos casos en que haya retirado la solicitud después de la publicación, siempre que la falta de los requisitos de patentabilidad no sea evidente, o haya modificado las reivindicaciones de la solicitud ampliando el ámbito de protección, por cuanto ello conlleva la nulidad de la patente.

El objeto del contrato de licencia son los derechos derivados de la patente, la solicitud de patente o, incluso, de sus adiciones.

También configuran el objeto de la patente la asistencia técnica necesaria para la explotación de la invención objeto de la licencia, incluidos los conocimientos secretos como medida de protección frente a la copia de los demás. Hasta dónde llega la obligación del licenciante de prestar asistencia técnica es una cuestión que debe dilucidarse en el caso concreto. En cualquier circunstancia, parece que debe predominar una interpretación restrictiva que obliga al licenciante a transmitir sólo los conocimientos necesarios para *“facilitar la reproducción de la invención”*, pero no aquellos que permiten *“la mejor manera de explotar la invención”*. La obligación de asistencia debe referirse a los conocimientos en el momento de la conclusión del contrato y puede ser remunerada, por lo que es conveniente pactar en el contrato un régimen de mejoras. En todo caso, el licenciante, que normalmente cobrará una parte del precio de la licencia mediante royalties en función de la facturación, tendrá interés en que el licenciario explote la invención de la mejor manera posible para obtener una ventaja sobre sus competidores.

También configuran el objeto de la patente la asistencia técnica necesaria para la explotación de la invención objeto de la licencia, incluidos los conocimientos secretos como medida de protección frente a la copia de los demás.



Finalmente, el objeto del contrato vendrá determinado por el **ámbito territorial, temporal y objetivo** que las partes pacten. El territorio de explotación normalmente coincidirá con aquel en el que esté protegida la invención, pero también puede otorgarse para una parte de este territorio. La duración puede coincidir o ser menor que el tiempo de protección de la patente, pero incluso puede prolongarse la licencia como licencia de know-how o conocimientos secretos. En cuanto al ámbito objetivo, se debe determinar en el contrato las facultades que se transmiten, así como el producto, procedimiento o usos de la invención. Por último, deberá señalarse tanto desde el punto de vista territorial como objetivo si la licencia es en exclusiva. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente, entendiéndose que la licencia no es exclusiva (art. 73.4 y 5). El licenciataria exclusivo, inscrito en la OEPM, está legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, mientras que el no exclusivo necesita autorización del licenciante (art. 117.2). A falta de pacto, el licenciataria no exclusivo “podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitará la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciataria entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciataria 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” (art. 117.3).

La delimitación contractual del objeto de la licencia tiene enorme importancia porque su **infracción** constituye al tiempo una infracción del derecho de patente, de manera que, como señala expresamente el artículo 83.2 de la Ley de Patentes, el titular de la patente puede ejercitar las acciones por infracción del derecho contra su licenciataria. Además, al constituir la infracción de la exclusiva de la licencia una infracción tanto contractual como del derecho de patente, se abre la vía a la sumisión a arbitraje internacional de infracciones de derecho de patente.



Deberá señalarse tanto desde el punto de vista territorial como objetivo si la licencia es en exclusiva.

4.3. PRECIO DE LA LICENCIA

La Ley de Patentes no hace previsión alguna sobre la determinación del precio de la licencia o la forma de pago, por lo que las partes son libres para adoptar el mismo. Normalmente se fijará un precio consistente en un importe fijo y uno variable (*royalties*) dependiendo de la facturación o de los beneficios obtenidos por el licenciatarario con la explotación de la invención. No obstante, en los casos en que la invención objeto de la patente todavía no tiene el desarrollo suficiente para poder comercializar un producto, procedimiento o utilización en el mercado, es habitual el cobro de determinadas cantidades al cumplirse las diferentes etapas para la fabricación y comercialización de los productos.

En el contexto de los consorcios de patentes, la **distribución de royalties** atiende de manera habitual a dos criterios diferenciados (Rodilla, 2016, pp. 33 y ss.). El primero de ellos es el criterio de la proporcionalidad numérica, por el que la distribución toma en consideración el número de patentes aportado por cada miembro. Una de las críticas que ha merecido es que “fomenta una excesiva patentabilidad” y da lugar a pagos desproporcionados en atención al valor que se ha aportado por cada patente. Su principal ventaja estriba en su mayor sencillez por la que disminuyen los costes de administración, “aunque a costa de la eficiencia y del principio de no discriminación” (Rodilla, 2016, p. 35). El segundo criterio es el valor de la patente, cuyo cálculo y posterior distribución resulta más costoso. A través de este criterio la distribución de royalties se basa en el valor que aporta cada patente al consorcio; en otras palabras, “el plus-valor efectivo para el pool”, que podrá obtenerse *“del potencial para desarrollar innovaciones derivadas, y el porcentaje de la patente respecto del beneficio total debe tener en cuenta asimismo su contribución en el marketing”* (Rodilla, 2016, p. 35).

La distribución de royalties se basa en el valor que aporta cada patente al consorcio; en otras palabras, “el plus-valor efectivo para el pool”

4.4. LICENCIAS OBLIGATORIAS

El legislador ha previsto la concesión de licencias obligatorias en supuestos de falta de explotación de la invención patentada, de dependencia entre invenciones y por cuestiones de interés público, especialmente en favor de la salud pública. En estos casos, la licencia se otorga siguiendo un procedimiento ante las autoridades competentes en materia de registro de patentes en el que se fijan las condiciones de la misma, como la remuneración o el carácter no exclusivo de la licencia. En el ordenamiento español, la concesión de licencias obligatorias se prevé en el artículo 91 de la Ley de Patentes para los siguientes supuestos: a) falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada (al que se refiere el art. 92 LP sobre las licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación); b) dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal (regulado en el art. 93 LP relativo a las licencias obligatorias por dependencia); c) necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia (desarrollado en el art. 94 LP en el que se regulan las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas). Esta previsión puede adquirir gran relevancia como instrumento para permitir el acceso a tecnología estándar en los supuestos de abuso de posición dominante del titular de la licencia. Al respecto, como afirma la doctrina (Massaguer, 2016, p. 27), es uno de los *“límites especiales que puedan resultar de las normas de defensa de la competencia (especialmente en el caso de los consorcios tecnológicos cuya licitud antitrust está sujeta a que las tecnologías del consorcio se licencien a todos los licenciarios potenciales en condiciones no discriminatorias), en su caso en relación con las relativas a la concesión de licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas (arts. 91 c) y 94 LP)”*. Además se contemplan los supuestos d) existencia de motivos de interés público para la concesión (de acuerdo con lo previsto en el art. 95 LP sobre licencias obligatorias por motivos de interés público); y e) fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del **Reglamento (CE) nº 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 , sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública** (al que se refiere el art. 96 LP sobre las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública y que pueden alcanzar especial importancia en las actuales circunstancias de la pandemia COVID 19).

Se regulan las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas). Esta previsión puede adquirir gran relevancia como instrumento para permitir el acceso a tecnología estándar en los supuestos de abuso de posición dominante del titular de la licencia.

Se entiende que existen motivos de interés público cuando la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional; cuando la falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país, o cuando así lo exijan las necesidades de abastecimiento nacional (art. 95.2 LP). El procedimiento para la concesión de las licencias obligatorias se regula en los artículos 97 y siguientes de la Ley de Patentes, exigiéndose la adopción de un Real Decreto en el caso de que su concesión sea por interés público (art. 95.3 y 4 LP).



4.5. CONSORCIOS TECNOLÓGICOS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

Dependiendo del poder de mercado de las empresas y del grado de competencia con otras que posean tecnología sustitutiva o que fabriquen productos sustitutivos, un contrato de licencia puede constituir una restricción a la competencia. El legislador europeo ha establecido en el RECATT las condiciones para poder determinar en qué supuestos un contrato de licencia puede verse exento de la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia, pese a cláusulas restrictivas como las de exclusiva, las prohibiciones de ventas pasivas, cláusulas de fijación de precios o retrocesiones de tecnología disociable, que también resulta aplicable por la remisión directa que realiza el art. 4 de la **Ley de Defensa de la Competencia**.

El RECATT del año 2014 se aplica a los acuerdos de transferencia de tecnología, entre los que se incluye la licencia de patente, pero también la licencia de conocimientos técnicos, de derechos de autor de programas de ordenador y las cesiones de patente, siempre que parte del riesgo asociado con la explotación de la tecnología sea asumido por el cedente. Por ejemplo, cuando la cesión comporta el cobro de royalties en función de las ventas del cesionario. **Se excluyen las licencias con fines de** subcontratación de la investigación y desarrollo o para **crear consorcios tecnológicos**. Sin embargo, en general, “el RECATT es aplicable a los acuerdos de licencia entre el consorcio y terceros licenciarios” (apartado 266). Al respecto, las Directrices RECATT del año 2014 (Directrices RECATT pp. 44 y ss.), explican que “(l)os acuerdos de licencia entre más de dos empresas con frecuencia suscitan las mismas cuestiones que los acuerdos de licencia de la misma naturaleza concluidos entre dos empresas” (apartado 57). Sin embargo, los consorcios tecnológicos y las licencias de estos merecen una atención específica en el citado reglamento. En concreto, se reconoce que los consorcios de patentes pueden desempeñar un papel beneficioso en la aplicación de normas procompetitivas, pero también pueden ser restrictivos de la competencia, toda vez que *“(l)la creación de un consorcio tecnológico implica necesariamente la venta conjunta de las tecnologías compartidas, lo que en el caso de los consorcios integrados única o predominantemente por tecnologías sustituibles entre sí equivale a un cartel de fijación de precios. Además, los consorcios tecnológicos no sólo restringen la competencia entre las partes, sino que, en especial cuando sustentan una norma industrial o establecen una norma industrial de facto, también frenan la innovación al excluir las tecnologías alternativas. La existencia de la norma y del consorcio tecnológico asociado a ella puede hacer más difícil que otras tecnologías nuevas y mejoradas entren en el mercado”* (apartado 246).

5

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- ▶ CARBAJO, F. (2016). “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND”. Revista Electrónica de Derecho. RED, N.º 3, pp. 1-55.
- ▶ COMISIÓN EUROPEA (2017), Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. Establecimiento del enfoque de la unión con respecto a las patentes esenciales para normas, Bruselas, 29.11.2017 COM 712 final, pp. 1-16.
- ▶ COTEC (2000). Aspectos jurídicos de la gestión de la innovación. Cuaderno 17. Valencia, pp. 1-173.
- ▶ EUROPEAN COMMISSION (2015). Report of the Expert Group on Patent Aggregation. Directorate-General for Research and Innovation Directorate B – Innovation and European Research Area Unit B.3 – SMEs, financial instruments and State aid, pp. 1-80.
- ▶ HOVENKAMP, H. (2020). “FRAND and Antitrust”. Cornell Law Review. Vol.105: PPP, pp. 101-164.
- ▶ KRATTIGER A y KOWALSKI, S. P. (2010). “Facilitando la articulación entre los dueños de patentes y otros mecanismos que permiten el acceso a la propiedad intelectual”, en AA. VV., Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, CL Chi-Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA), pp. 61-76.
- ▶ LIS-GUTIÉRREZ, J. P. (2015), Los consorcios de patentes como alternativa de gestión de los derechos de propiedad industrial, Estudios económicos SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, pp. 1-29.



- ▶ MASSAGUER, J. "Aspectos sustantivos de la nueva ley de patentes". Actualidad Jurídica Uría Menéndez / 42-2016 / 20-30.

- ▶ McCARTHY, J. T.; SCHETCHER, R. E.; FRANKLYN, D. J. (2004). McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property. (3rd ed). Bureau of National Affairs, Inc. Washington D. C.

- ▶ OMPI (2009). Normas técnicas y patentes. Documento preparado por la secretaría. Comité permanente sobre el derecho de patentes, Decimotercera sesión, Ginebra, 23 a 27 de marzo de 2009 SCP/13/2, de 18 de febrero de 2009, pp. 1-55.

- ▶ OMPI (2014). Patent pools and antitrust- a comparative analysis. Prepared by the Secretariat, pp. 1-18.

- ▶ OMPI (2004). Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use (2nd ed). WIPO Publication n. 489 (E). Geneva.

- ▶ RODILLA, C. (2016). Consorcios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND. Tirant lo Blanch. Valencia.



06

LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN REDES DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES: ANÁLISIS NORMATIVO

Thiago Gonçalves Paluma Rocha

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Uberlandia (Minas Gerais-Brasil). Director de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Federal de Uberlandia. Doctor en Derecho Internacional por la Universitat de València.
E-mail: thiago.paluma@ufu.br

1

INTRODUCCIÓN

La gestión de los derechos de propiedad que son intangibles, como la propiedad intelectual e industrial, es un tema de gran importancia en la sociedad contemporánea, caracterizada como una sociedad de la información y con una alta inserción tecnológica. Tales derechos, aunque intangibles, pueden alcanzar valor superior a los bienes tangibles de una empresa u organización (pública o privada). Es decir, una marca o una patente puede tener más valor que bienes tangibles como vehículos, equipos informáticos, maquinaria, construcciones, etc. Por ejemplo, la marca Apple tiene un valor de mercado de 241 billones de dólares estadounidenses, y una ganancia anual por parte de la empresa de 260 billones de dólares (datos del sitio Forbes, de 28 julio 2020). Este caso deja clara la importancia de la marca, que es un derecho de propiedad industrial, con un valor de mercado muy cercano a los beneficios anuales de la empresa.

Esta situación también se puede verificar en relación a las otras especies de propiedad intelectual e industrial, como las patentes, softwares, dibujos industriales, *know-how*, y otros derechos que se derivan a partir de la actividad intelectual humana y que pueden, por autorización normativa, recibir un título de protección jurídica. Pero la creación de una tecnología o de un concepto que sea protegido por un título de propiedad intelectual o industrial normalmente tiene origen en un proceso complejo que involucra tecnología, un equipo con alta formación técnica e inversiones capaces de estimular y ofrecer las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la investigación o del proceso de creación.

Para los fines del necesario rigor metodológico es importante limitar el concepto de innovación utilizado en este artículo. Para la Ley 10.973 (Ley Brasileña de Incentivo a la Innovación y a la Investigación Científica y Tecnológica en el Ambiente Productivo, o simplemente Ley de Innovación), en su artículo 2º, IV, innovación es la introducción de novedad o mejoría en el ambiente productivo y social que resulta en nuevos productos, servicios o procesos,



o que comprende la agregación de nuevas funcionalidades o características a productos, servicios o procesos ya existentes que puedan implicar mejoras.

En este sentido, los centros de investigación en materia tecnológica, como son las universidades, los centros públicos o privados de innovación y los parques tecnológicos pueden unir esfuerzo y energía para la creación de redes de cooperación capaces de potenciar los resultados de los proyectos y trabajos desarrollados en ámbitos locales, a través del establecimiento de un puente de cooperación, intercambios de experiencias y realización conjunta de actividades de I+D. Este capítulo tiene como objetivo tratar esas redes desde una perspectiva de la normativa brasileña de la gestión de la innovación. Por tanto, se abordará en un primer apartado la gestión de la innovación en las universidades. En una segunda parte, se abarcarán las posibilidades de las redes de cooperación internacional para la innovación. Para finalizar, se pretende demostrar la importancia de las redes para el desarrollo y la trascendencia de los ecosistemas locales de innovación.



2

LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

En Brasil la normativa relativa a la innovación en el ambiente productivo esta prevista en la Ley 10.973/2004 y en el Decreto 9.283/2018 (decreto brasileño que reglamenta la Ley de Innovación 10.973/2004). Estas normas tienen como objetivo establecer medidas de incentivo a la innovación, investigación y tecnología en el ambiente productivo para la capacitación tecnológica y el desarrollo nacional. La creación de esos ambientes productivos puede realizarse a partir de instituciones públicas o privadas, e involucran dos dimensiones: los ecosistemas de innovación (parques tecnológicos, smart cities, etc.) y los mecanismos de generación de emprendimiento (incubadoras de empresas, aceleradoras de empresas, espacios de trabajo cooperativo y laboratorios abiertos).

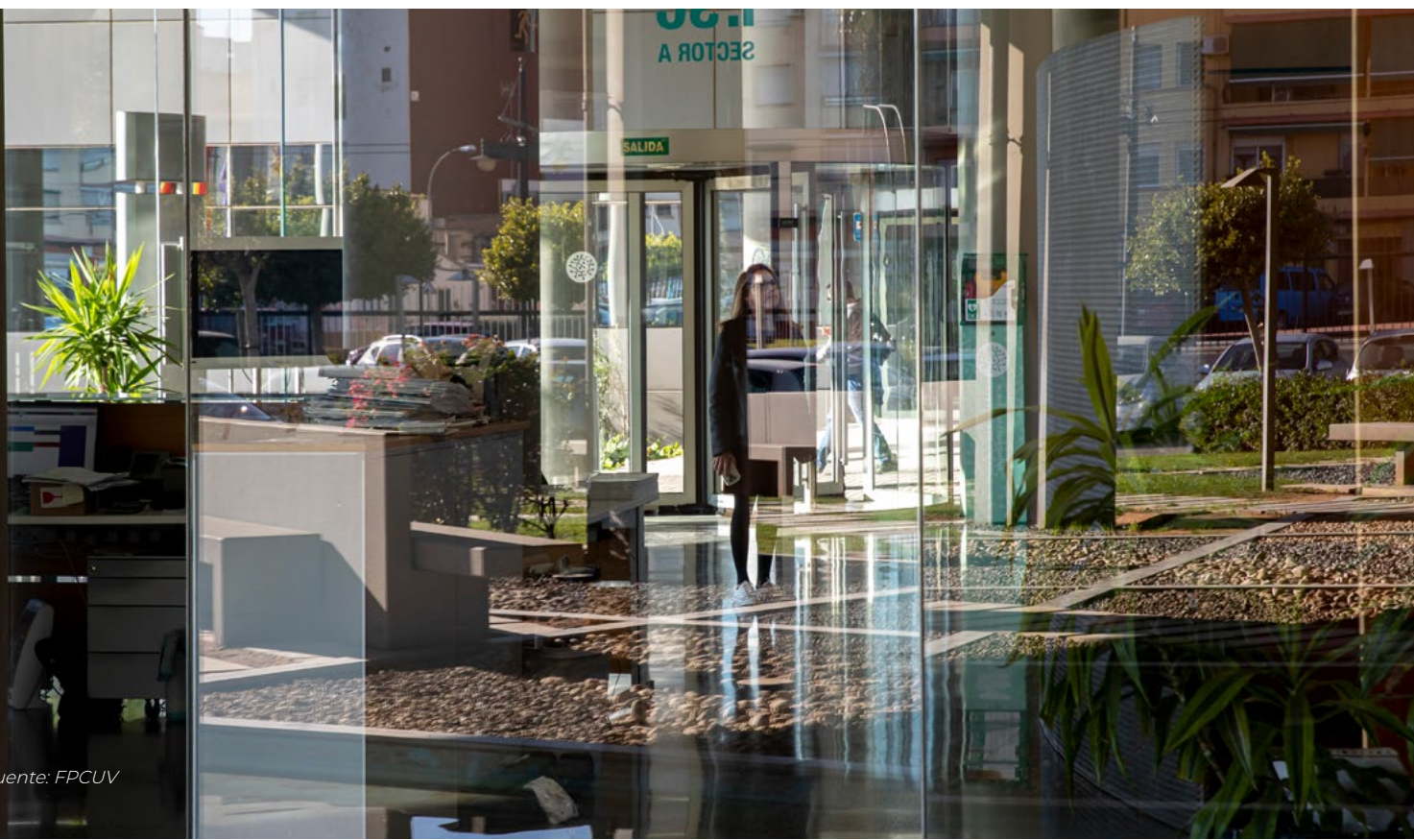
En Brasil, en la mayoría de los casos, las entidades de innovación se encuentran directamente relacionadas con los institutos públicos de ciencia y tecnología como las universidades públicas, que mantienen en su organización los parques tecnológicos, los núcleos de innovación tecnológica (NITS) y las incubadoras de empresas, que deben seguir las normativas citadas en el párrafo anterior y las resoluciones internas de cada universidad.

Los núcleos de innovación tecnológica constituyen estructuras internas de los institutos de ciencia y tecnología como las universidades y tienen como principales actividades: proponer e implantar la política de innovación de la institución, proteger jurídicamente las tecnologías creadas en proyectos desarrollados en la institución, evaluar los resultados de los proyectos de investigación e innovación, promover las acciones de transferencia de tecnología (divulgación, licencias, acuerdos, contratos, etc.) y llevar a cabo la gestión de acuerdos de innovación firmados entre la institución y otras entidades (nacionales o extranjeras; instituciones públicas o privadas). El concepto normativo (art. 2º, VI de la Ley 10.973) destaca que los núcleos de innovación son estructuras formadas por una o más instituciones de ciencia y tecnología, con o sin personalidad jurídica propia, que tengan como finalidad la gestión de la política institucional de innovación.

Los parques tecnológicos –en los casos cuya existencia depende de las universidades– adoptan generalmente la organización jurídica de asociación civil. en la que las entidades que gestionan el parque (como universidad, ayuntamiento, asociaciones comerciales

y/o industriales, etc.) y las empresas residentes en el mismo son asociadas. Las ventajas ofrecidas a esas empresas son acceso a los laboratorios de la universidad que gestiona el parque mediante un contrato específico, servicios de capacitación y promoción de negocios, y estructura física para desarrollar las actividades de la empresa. El art. 2º, X, de la Ley 10.973 establece que un parque tecnológico es una estructura que tiene como objetivo promover el desarrollo empresarial y tecnológico, la cultura de innovación, la competencia industrial, la capacitación empresarial y la promoción de sinergias en las actividades de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de innovación, entre empresas y una o más instituciones de ciencia y tecnología, con o sin vínculo entre ellas.

Las incubadoras de empresas se constituyen en estructuras que ofrecen las condiciones para que se inicie la actividad empresarial a partir de un espacio físico adecuado, consultorías empresariales y un ambiente de negocio que fomente el desarrollo de la empresa desde la fase de ideación hasta el momento en que inicia la actividad de comercio de productos o servicios. La Ley 10.973, en el artículo 2º, III-A, define las incubadoras como una organización o estructura que tiene como finalidad estimular o ofrecer apoyo logístico, gerencial y tecnológico al emprendimiento innovador e intenso en conocimiento, con el objetivo de facilitar la creación y el desarrollo de empresas que tengan la realización de actividades dirigidas a la innovación como su diferencial.





En las universidades públicas, que en Brasil constituyen los principales centros de desarrollo tecnológico, esas 3 estructuras son gestionadas, en regla, bajo una dirección o vicerrectorado de innovación, que tiene la función de actuar en los temas de innovación tecnológica y emprendimiento. Como se ha dicho, en Brasil, las universidades son las principales creadoras de tecnologías a través de proyectos de investigación que son desarrollados solo o en conjunto con empresas. El liderazgo de las universidades públicas brasileñas en la producción de tecnologías está demostrado en los números publicados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que informa todos los años del listado de los principales depositantes de patentes. Entre las 50 entidades residentes en Brasil que más depositaron patentes en 2019, 37 son universidades públicas (federales o estatales), mientras que entre las 20 primeras hay apenas tres empresas, como puede ser verificado en la tabla de abajo:

RANKING DE DEPOSITANTES RESIDENTES EN 2019			
RANKING DE DEPOSITANTES RESIDENTES DE PATENTES DE INVENTOS (PI)			
RANK	NOMBRE	2019	PART.Nº TOTAL RESIDENTES (%)
1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	100	1,8
2	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB	90	1,7
3	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	88	1,6
4	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	61	1,1
5	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS	56	1,0
6	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	54	1,0
7	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	50	0,9
8	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP	45	0,8
9	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	44	0,8
10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	37	0,7
11	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	35	0,6
12	ROBERT BOSCH LTDA.	30	0,6
13	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	30	0,6
14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	30	0,6
15	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	29	0,5
16	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ	28	0,5
17	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	27	0,5
18	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	25	0,5
19	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	25	0,5
20	UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	25	0,5
21	EMBRACO INDÚSTRIA DE COMPRESSORES E SOLUÇÕES EM REFRIGERAÇÃO LTDA.	24	0,4
22	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	24	0,4

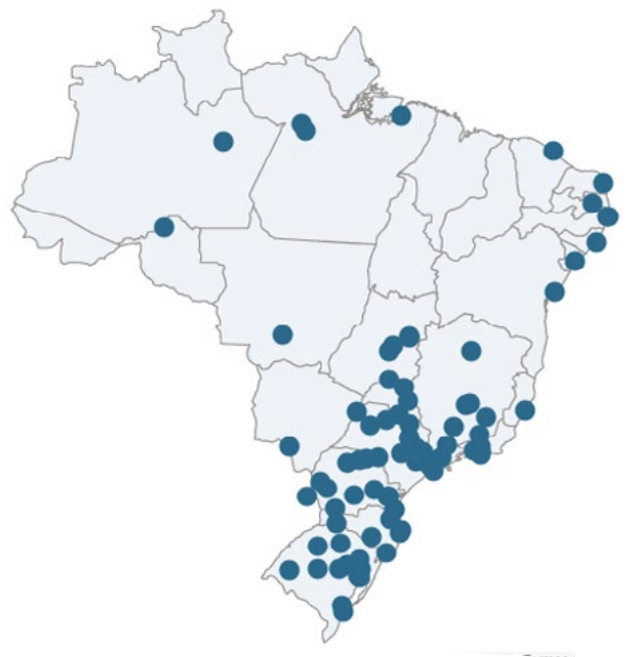
Entre las 50 entidades residentes en Brasil que más depositaron patentes en 2019, 37 son universidades públicas (federales o estatales), mientras que entre las 20 primeras hay apenas tres empresas.



Estos números muestran, entre muchos aspectos, que las universidades públicas constituyen los centros de investigación más productivos y, por otro lado, que las empresas necesitan invertir más en centros propios de innovación y desarrollo tecnológico. Además, la tabla revela la necesidad constante de que las universidades transfieran esas tecnologías al sector de la producción, pues solamente a través de tal transferencia las tecnologías podrán llegar hasta la sociedad. En este punto es fundamental el papel de las estructuras de emprendimientos como son los parques tecnológicos y las incubadoras.

Los parques tecnológicos e incubadoras, siempre en permanente diálogo con la universidad, permiten el desarrollo conjunto de investigaciones y la transferencia de tecnología, con el fin de que se optimice el proceso productivo empresarial de la empresa incubada o residente en el parque. Según datos de la ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) existen en Brasil 405 incubadoras de empresas, el 61% de las cuales están en universidades. Estos datos revelan la importancia de las universidades como medios para la promoción del emprendimiento tecnológico, generación de negocios y puestos de trabajo.

En Brasil hay 55 parques tecnológicos operativos como puede ser verificado en el mapa a la derecha. El mapa indica que la mayoría de los parques están concentrados en la región centro-sur del país, que es la más desarrollada industrialmente, así como donde se concentra la mayoría de las universidades. El parque tecnológico es el que mejor representa el concepto de la teoría de la triple hélice, que muestra un modelo de innovación a partir de la relación entre gobierno, universidad y empresa. Este esquema hace posible que las empresas se beneficien de las tecnologías generadas en la



universidad, y en contrapartida inviertan en las investigaciones, haciendo que todas las partes tengan resultados positivos en esta relación.

Para potenciar los resultados de innovación y tecnología mediante un flujo institucional de colaboración, los parques tecnológicos, núcleos de innovación e incubadoras pueden formalizar la creación de redes de cooperación tanto en ámbito nacional como en el internacional. En el ámbito nacional y por lo que respecta a Brasil, ya existen diversas redes de cooperación entre los núcleos de innovación. Uno de los mejores casos de éxito es la RMPI (Rede Mineira de Propriedade Intelectual), que cuenta con 32 núcleos de innovación de universidades y centros de investigación, y tiene como objetivo generar y apoyar a las instituciones científicas y tecnológicas de la provincia de Minas Gerais en el área de propiedad intelectual y de gestión de la innovación.

Específicamente sobre el papel de la RMPI, auxilia los núcleos de innovación tecnológica en la definición de políticas de innovación, promueve cursos y capacitaciones para los asociados y para la sociedad en general, y posibilita la cooperación entre los núcleos asociados para que haya una relación de ayuda y asistencia mutua. La RMPI, en cuanto red, se constituye como una asociación civil creada a partir de un estatuto, en la que los asociados son las universidades y otros centros de investigación y tecnología de la provincia de Minas Gerais. Una de las mayores contribuciones de la Red al trabajo de los asociados es la presentación de las tecnologías desarrolladas en un portfolio disponible en el sitio de la RMPI, así como la sugerencia de modelos de acuerdos jurídicos como, por ejemplo, el acuerdo de confidencialidad.



El parque tecnológico es el que mejor representa el concepto de la teoría de la triple hélice, que muestra un modelo de innovación a partir de la relación entre gobierno, universidad y empresa.



Los asociados también mantienen un contacto constante para el intercambio de informaciones sobre asuntos jurídicos (acuerdos y contratos de licencia, titularidad, confidencialidad, etc.), gestión de los núcleos de innovación tecnológica y los procedimientos para depósitos de las tecnologías (patentes, marcas, software, dibujos industriales, etc.). Ese intercambio de información y las actividades de cooperación ocurren por medio del contacto directo entre los asociados, así como a través de seminarios, encuentros y *workshops* promovidos por los gestores de la Red.

Otra red que merece ser destacada en el plan nacional es la Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadoras), que también es una asociación civil creada a partir de un estatuto jurídico, que reúne cerca de 300 instituciones asociadas entre parques tecnológicos, incubadoras y instituciones científicas. La asociación auxilia en la formulación de políticas públicas en innovación, en la gestión de los ecosistemas de innovación, articula la relación entre entidades públicas y privadas, etc.

En una perspectiva más amplia existen las redes de cooperación internacional, que posibilitan el intercambio a partir de diferentes enfoques y realidades, como se tratará en el siguiente apartado.

3

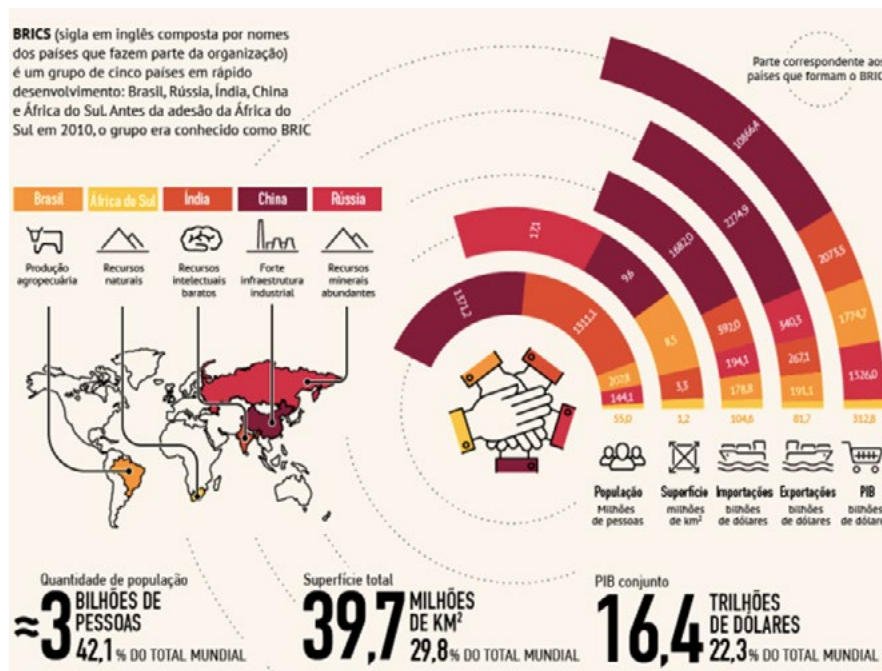
LAS REDES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA INNOVACIÓN

Tanto la Ley 10.973/2004 como el Decreto 9.283/2018 prevén que la administración pública, en todas las esferas y modalidades, podrán apoyar la constitución de alianzas estratégicas y el desarrollo de proyectos de cooperación entre empresas, institutos de ciencia-tecnología y otras entidades, para las actividades de investigación y desarrollo, y que tengan como objetivo crear productos, procesos, servicios, transferencia y difusión tecnológica (Dec. 9283/2018, Artículo 3º). Más adelante, en este mismo apartado, hay una indicación expresa de que el apoyo promovido por la administración pública incluye las redes y proyectos internacionales de investigación tecnológica.

El apartado segundo del artículo 3º prevé que las alianzas estratégicas podrán involucrar entidades extranjeras, principalmente cuando produzca ventajas para las políticas de desarrollo tecnológico e industrial en la atracción de centros de investigación y de empresas extranjeras. Esa previsión normativa posibilita la participación de ecosistemas brasileños de innovación, principalmente de entidades públicas, en las redes internacionales.



Esas redes pueden ser constituidas directamente por las entidades de emprendimiento e innovación, así como en un ámbito macro político a partir de acuerdos entre países. Incluso, en esa última hipótesis, el bloque de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur) lanzó el 20 de septiembre de 2019, en su 7ª reunión ministerial sobre ciencia, tecnología e innovación, una red para parques tecnológicos que recibió el nombre de iBrics. Esta red internacional promoverá la capacitación, la colaboración entre los parques tecnológicos e incubadoras, y el ingreso de empresas de tecnología en el bloque. Ejemplos concretos de implantación de esa red son la Misión de Parques Tecnológicos de Brasil en Rusia, así como el Programa Agritech de Incubación entre Brasil-India 2019-2020. Para más información sobre la dimensión del BRICS, véase los datos abajo:



El bloque de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur) lanzó el 20 de septiembre de 2019, en su 7ª reunión ministerial sobre ciencia, tecnología e innovación, una red para parques tecnológicos que recibió el nombre de iBrics.

Otra alternativa a los modelos de redes dentro de la normativa brasileñas es la posibilidad de que las entidades como parques tecnológicos o núcleos de innovación se coordinen directamente con otras organizaciones de otros países, creando así una red internacional de cooperación en innovación. Los parques tecnológicos y las asociaciones brasileñas son miembros de algunas redes internacionales, entre las que destacan la IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation), la AURP (Association of University Research Parks) y la WAINOVA (World Alliance for Innovation).

La IASP tiene 350 miembros en 76 países, con oficinas en Málaga y en Pequín. Brasil cuenta con 15 parques tecnológicos o entidades de innovación miembro, y España, con 28. La IASP tiene como objetivo coordinar una red activa de gestores de parques tecnológicos y otras entidades de innovación; ofrecer oportunidades comerciales para los miembros y empresas; aumentar la visibilidad de los miembros; crear conexiones globales; representar los miembros en foros internacionales; y ayudar a nuevos parques y entidades de innovación. Los miembros de la IASP pueden verse en el mapa abajo:



Otra importante red internacional es la AURP, que reúne más de 700 parques de investigación, ciencia y tecnología y distritos de innovación que se encuentran en diversas etapas de desarrollo en todo el mundo, así como algunas organizaciones universitarias. Sus objetivos son promover relaciones entre los miembros y facilitar la transferencia de tecnología de sus socios al sector privado.



Por su parte, la WAINOVA es una entidad que tiene 24 asociaciones miembros, incluidas la IASP y la Anprotec. Sus objetivos son “fomentar la innovación, la transferencia de tecnología y conocimiento y la creación de empresas innovadoras; cooperar con otras organizaciones e instituciones internacionales que tengan entre sus objetivos la promoción de la economía, el crecimiento mundial científico y tecnológico; fomentar la creación de nuevos parques científicos, tecno-polos e incubadoras de empresas basadas en la innovación, facilitar su trabajo en red y promover el establecimiento de las mejores prácticas de gestión; incrementar la eficiencia del trabajo que realizan todas las organizaciones que participan en la alianza; distribuir los beneficios de esta colaboración entre los miembros de las organizaciones que participan en la alianza” (sitio de la WAINOVA - <https://www.wainova.org/about-wainova/>).

Esas redes internacionales son importantes por conectar las entidades locales a otras entidades y empresas, proporcionando experiencia y oportunidades globalizadas. Asimismo son capaces de contribuir a la gestión de esas entidades, supliendo las posibles deficiencias de las organizaciones nacionales para enlazarse con otras entidades o empresas de tecnología ubicadas en otro país. Esas conexiones, además de generar posibilidades de negocio, permiten una mejora de los procesos de gestión y de las metodologías adoptadas internamente.

“

Esas redes internacionales son importantes por conectar las entidades locales a otras entidades y empresas, proporcionando experiencia y oportunidades globalizadas.

4

CONCLUSIONES

A partir de las consideraciones presentadas, podemos concluir que:

La Ley 10.973/2004 y el Decreto 9.283/2018 reglamentan la existencia y el funcionamiento de los medios de innovación y emprendimiento en las entidades de ciencia y tecnología como son los núcleos de innovación, los parques tecnológicos y las incubadoras de empresas (startups).

El buen trabajo ejecutado por estos medios de innovación y de emprendimiento se exterioriza en las cifras sobre la tecnología producida por las universidades, que mantienen históricamente un liderazgo en los registros de patentes.

Las redes de cooperación en innovación tienen un importante papel en la difusión, la gestión y las conexiones entre entidades de investigación y tecnología. Ese rol es más destacado en las redes internacionales que posibilitan un intercambio de experiencias a partir de diferentes realidades, así como acceso a mercados extranjeros, lo que resultaría difícil fuera de la red.

5

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- ▶ ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INNOVADORES (ANPROTEC). Recuperado de <http://www.anprotec.org.br>
- ▶ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS AND AREAS OF INNOVATION (IASP). Recuperado de <https://www.iasp.ws>
- ▶ INOVADATA BR. Recuperado de <https://www.inovatabr.com.br>
- ▶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Recuperado de <https://www.inpi.gov.br>
- ▶ REDE MINEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (RMPI). Recuperado de <https://www.redemineirapi.com/site/>
- ▶ WORLD ALLIANCE FOR INNOVATION (WAINOVA). Recuperado de <https://www.wainova.org>



07

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE OFICINAS DE TRANSFERENCIAS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI)

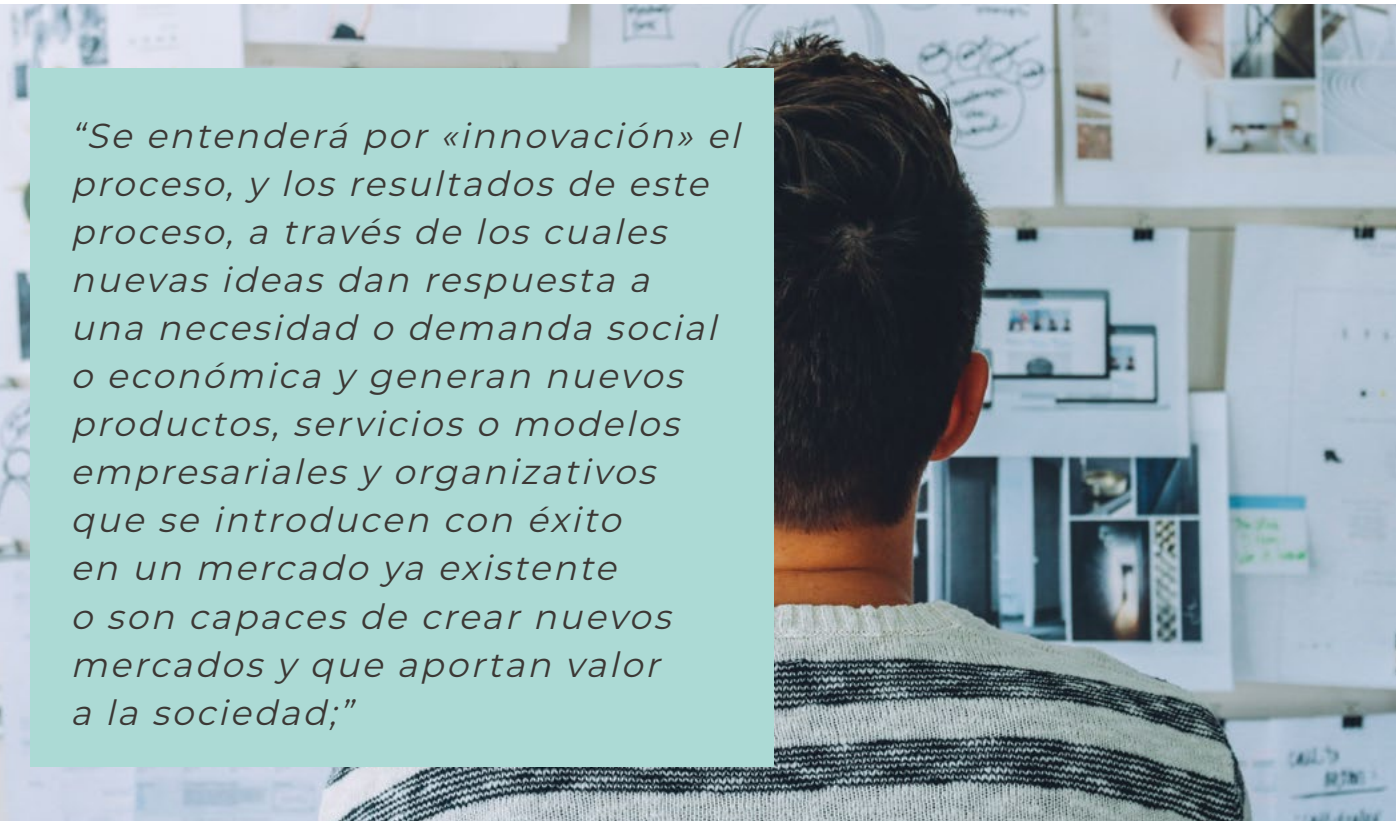
Patrícia de Oliveira Areas

Profesora adjunta de la Universidad de la Región de Joinville (UNIVILLE), en el programa de posgrado Patrimonio Cultural y Sociedad. Asesora jurídica ad hoc del Parque de Innovación Tecnológica de Joinville y Región (INOVAPARQ). Profesora colaboradora del programa de posgrado en Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología para la Innovación (PROFNIT), de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Doctora en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC).
E-mail: patricia.areas@univille.br

1

INTRODUCCIÓN

Desde hace mucho tiempo la innovación se contempla como una importante estrategia de desarrollo económico (Schumpeter, 1942). A partir de nuevas soluciones se ofrecen nuevos productos o servicios al mercado y a la sociedad, que promueven impactos prácticos. El conocimiento, así, se convierte en el gran diferencial para el desarrollo de la innovación en lo que Castells (2007) denomina como la era de la información. En base a esto, los países pasan a planear sus políticas económicas e industriales a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación, utilizando muchas veces la relación universidad - empresa - gobierno como la principal estrategia de innovar en el sector productivo del país y generar valor a sus productos y servicios. Como explica Botana (Vargas Vasserot, 2012), la investigación es el proceso inicial, pasando a la innovación cuando se aplican los resultados de la investigación. El Reglamento (CE) 294/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en su Artículo 2.1, presenta un concepto muy amplio de innovación:



“Se entenderá por «innovación» el proceso, y los resultados de este proceso, a través de los cuales nuevas ideas dan respuesta a una necesidad o demanda social o económica y generan nuevos productos, servicios o modelos empresariales y organizativos que se introducen con éxito en un mercado ya existente o son capaces de crear nuevos mercados y que aportan valor a la sociedad;”

Otra característica de la era de la información es que la conectividad se vuelve más profunda. Con la globalización, los proyectos en redes internacionales son importantes estrategias para generar investigación más desarrollo (I+D) y con ella, innovación (I+D+i), con la diversidad de experiencias y conocimientos que existen en los diferentes países del mundo.

En ese punto es donde una entidad adquiere una gran importancia: las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS), a las cuales nos referiremos a continuación. Considerando que las OTRIS constituyen importantes herramientas para transferir el conocimiento generado en las universidades y los centros de investigación; y con motivo de la globalización y las relaciones cada vez más conectadas e internacionalizadas, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles son las oportunidades y los riesgos que suscita recurrir a consorcios y alianzas estratégicas entre OTRIS de países diferentes?

Por tanto, vamos empezar con la exposición del concepto básico de OTRI y sus principales funciones. Después haremos lo mismo con los consorcios y alianzas estratégicas, incidiendo en las posibilidades y las cautelas que hay que tener para poder utilizarlos con las OTRIS.



Considerando que las OTRIS constituyen importantes herramientas para transferir el conocimiento generado en las universidades y los centros de investigación; y con motivo de la globalización y las relaciones cada vez más conectadas e internacionalizadas, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles son las oportunidades y los riesgos que suscita recurrir a consorcios y alianzas estratégicas entre OTRIS de países diferentes?

2

OFICINAS DE TRANSFERENCIAS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI): CONCEPTOS Y NOCIONES BÁSICAS

En general, en gran parte de los países, la innovación ha pasado a constituir una política pública con vistas a generar valor agregado a los productos y servicios del mercado nacional y de este modo garantizar mejores condiciones en el comercio internacional. Incluso son varios los documentos internacionales que estudian y sugieren medidas e indicadores de políticas públicas a partir de I+D, innovación, entre otros temas, como son los de la Familia Frascati de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2015; 2019). En ese contexto, las universidades y centros de investigación asumen un rol importante ya que producen el conocimiento que sirve de fuente para la innovación del sector productivo y, también, de otros sectores de la sociedad.

Esa percepción está igualmente presente en España donde desde 1983 ya se prevé la posibilidad de transferencia de tecnología (art. 11 de la Ley Orgánica 11/1983). Con la Ley Orgánica 6/2011 (modificada en 2007 por la Ley 4/2007) de Universidades, la transferencia de tecnología y de conocimiento queda, de manera expresa, como la tercera misión de la universidad. Otras leyes que también han permitido nuevos impulsos a los procesos de transferencia son la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 14/2011) y la Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011). (Palao Moreno, 2020). En otras partes del mundo eso también sucede. Por ejemplo, en Brasil, el principal marco de ese cambio fue la Ley n. 10.973, 2004 (conocida como Ley de Innovación), que pasó por modificaciones importantes en los años 2016 (modificada por la Ley 13.243/2016) y 2018 (con la reglamentación del Decreto 9.283/2018). Esos marcos normativos han resultado esenciales porque crearon la posibilidad legal y expresa para que las universidades y los centros de investigación (principalmente los de naturaleza jurídica pública) transfieran su tecnología y conocimientos al sector productivo. Es en este contexto en el que fueron creadas las OTRIS, tal y como se suele denominar a esas unidades, aunque no haya una uniformidad en las leyes de España sobre el término (Vargas Vasserot, 2012). En Brasil, por ejemplo, tienen una entidad con el mismo papel asignado a las OTRIS en España, llamada Núcleo de Innovación Tecnológica.



2.1

¿Qué son las OTRIs?

Las OTRIS son unidades de las universidades y de los centros de investigación responsables de llevar a cabo la conexión entre el conocimiento y la tecnología generada en el ámbito de la enseñanza e investigación, y el sector productivo. Como las políticas públicas de innovación siguen un trayecto parecido en muchos países, es común encontrarnos con especies diferentes de OTRIS.

Las OTRIS puede tener varios formatos: ser un servicio o sección interna en la universidad o un centro de investigación (tal como lo es un vicerectorado o un área responsable de la gestión administrativa de investigación de la universidad). Asimismo puede tener personalidad jurídica propia, en general de derecho privado, como es el caso de las fundaciones, institutos u otras formas jurídicas. Cada una de esas estrategias dependerá principalmente de la cultura organizacional y de gestión de cada universidad o centro de investigación, así como del entorno donde se encuentran.

Si la universidad o el centro de investigación tiene un flujo de gestión más lento y complejo, y su entorno (empresas que tienen o quieren tener alianzas) posee demandas que necesitan respuestas más rápidas, quizás la estrategia de tener una entidad con personalidad jurídica propia (una fundación, por ejemplo) puede permitir que el proceso de relación OTRI y sociedad sea más dinámico, sin necesidad de pasar por todos los trámites administrativos de la entidad creadora. Por otro lado, una de las misiones de la universidad es la transferencia. Consecuentemente, tener un servicio interno para este fin puede resultar estratégico y promover un sentimiento de pertenencia más fuerte entre la comunidad investigadora y la OTRI. Además, el proceso



No existe una receta milagrosa, debiendo tenerse en cuenta principalmente las personas y su gran potencial para promover cambios en su entorno.

decisorio de la OTRI puede estar más sistémicamente conectado con la planificación estratégica de la gestión de la universidad o del centro de investigación. No existe una receta milagrosa, debiendo tenerse en cuenta principalmente las personas y su gran potencial para promover cambios en su entorno.

Uno de los puntos importantes de las leyes que reglan las actividades de transferencia de los resultados de investigación es permitir expresamente que universidades o centros de investigación elijan el formato y la forma jurídica que utilizarán para llevar a cabo la transferencia, con o sin personalidad jurídica, principalmente en los casos de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS). En España, por ejemplo, esta posibilidad se encuentra prevista en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, que permite la creación de fundaciones y otras personas jurídicas que *“por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, y con la aprobación del Consejo Social”* (Artículo 84). En Brasil también existe una disposición legal similar al autorizar a las universidades públicas a crear personas jurídicas, por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, para ejercer el papel de las OTRIS (Ley 10.973/2004, de Innovación, en su artículo 16).

Vargas Vasserot (2012) detalla los diferentes tipos de gestión llevados a cabo por las OTRIS, haciendo referencia a cuatro: *“a través de unidades universitarias centralizadas, de unidades universitarias descentralizadas, de entidades sin ánimo de lucro o a través de sociedades mercantiles”*, según se sintetiza abajo en el cuadro 1:

Cuadro 1 - Diferentes formas de OTRIS

	GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA	PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA	EJEMPLO
UNIDAD UNIVERSITARIA CENTRALIZADA	De todas las unidades de la universidad	No	Mayoría de las universidades de España que solo tienen una OTRI
UNIDAD UNIVERSITARIA DESCENTRALIZADA	Una OTRI para cada unidad o unidades separadas	No	Johns Hopkins University; University of Arizona
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	De todas las unidades de la universidad	Sí	Universidad de Barcelona (Fundació Bosch i Gimpera); University of Wisconsin; Universidad Carlos III (por medio del Parque Científico UC3M)
SOCIEDADES MERCANTILES	De todas las unidades de la universidad	Sí	Oxford (Isis Innovation); Cambridge (Cambridge Enterprise Limited)



Aunque las leyes se refieren igualmente a las limitaciones, principalmente cuando se involucran OPIS; las universidades, los centros de investigación y las empresas tienen cierta libertad para innovar, también en los medios y formas de hacer la gestión de la transferencia de los resultados de investigación (innovación estructural).

2.2

¿Para qué sirven?

Las OTRIS cuentan con el importante papel de llevar a cabo la tercera finalidad de las universidades: la de transferencia de resultados de investigación hacia el sector productivo y hacia la sociedad. En ese rol, otras actividades son o pueden ser realizadas, dependiendo del tipo de gestión que la OTRI asume (España, 2001, 2011 a) y b); Brasil, 2004, 2018; Vargas Vasserot, 2012):

- a) Valorización y protección del conocimiento.
- b) Transferencia del conocimiento hacia la universidad.
- c) Transferencia inversa del conocimiento a partir de proyectos liderados por el sector privado.
- d) Establecer mecanismos de transferencia de conocimientos, capacidades y tecnologías, con especial atención a la creación y apoyo a empresas de base tecnológica.



- e) Fomentar la relación con los diversos actores del sistema de innovación.
- f) Crear entornos que estimulen actividades con potencial de innovación.
- g) Estimular la iniciativa pública y privada para las actividades de transferencia de tecnología.
- h) Promoción de la oferta científica de la universidad.
- i) Apoyo técnico y asesoramiento en la gestión de los contratos.
- j) Organización de eventos y encuentros para la transferencia.
- k) Creación, apoyo y/o asesoramiento en la gestión de spin-offs académicas, parques científicos y tecnológicos y otras áreas de innovación.
- l) Gestión de los activos resultados de la explotación de los procesos de transferencia y participación societaria de la universidad o del centro de investigación.
- m) Gestión de proyectos públicos y/o privados de investigación, I+D.
- n) Gestión de las oportunidades de captación de recursos para I+D+i.
- o) Gestión de las oportunidades de cooperación internacional e internacionalización de la I+D+i de universidades o centros de investigación.
- p) Otras.



Palao Moreno resume el objeto principal de las OTRIS al señalar que “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” (Palao Moreno, 2020).

Esas funciones y actividades son ejemplos que existen y que recoge la legislación. En un escenario de cooperación internacional siempre es importante analizar el marco jurídico de cada país involucrado para tener en consideración las especificidades de cada uno. De todos modos, las organizaciones internacionales generan una cierta uniformidad en los principales conceptos e indicadores de la política pública de innovación, existiendo puntos comunes importantes entre las relaciones universidad - empresa - gobierno en los diferentes países.

En un escenario de cooperación internacional siempre es importante analizar el marco jurídico de cada país involucrado para tener en consideración las especificidades de cada uno.

2.3

Relación universidad - empresas innovadoras - parque científico y tecnológico

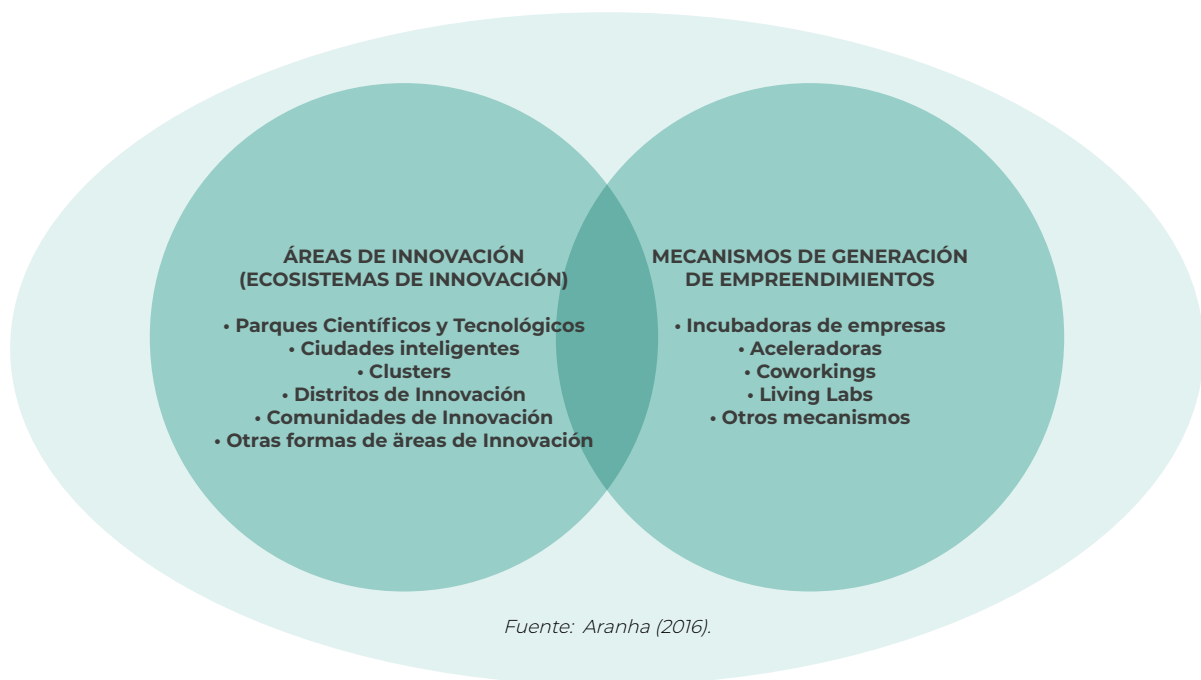


Los parques científicos y tecnológicos constituyen importantes ecosistemas de transferencia de tecnología y de conocimiento para las OTRIS. Muchas veces esos parques forman parte de la propia estructura de la universidad, mientras que otras son instituciones separadas y/o que se vinculan a más de dos o tres universidades y/o centros de investigación. Igualmente existen parques vinculados a gobiernos y/o empresas privadas. Independientemente del tipo de parque, la innovación constituye un factor esencial de sus actividades y también de sus empresas. En este medio de innovación se sitúan aquellas compañías con ciertas

características y demandantes de conocimientos, ya que en sus planes de negocio la innovación es la pieza clave para el éxito.

No sólo los parques y sus empresas tienen un gran potencial respecto a las relaciones jurídicas con las OTRIS, sino también otros tipos de áreas de innovación y de mecanismos de generación de emprendimiento que involucran desde PYMES hasta grandes corporaciones, como podemos ver en el gráfico 1 abajo:

Gráfico 1



La importancia de esos ecosistemas para la transferencia de la tecnología y del conocimiento, y consecuentemente de la innovación, es tan grande que los estados en general los utilizan como medios y actividades conjuntas en los marcos legales de ciencia, tecnología e innovación. Esto es lo que pasa en España tanto en la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, como en la Ley 14/2011 de la Ciencia, de la Tecnología y de la Innovación. El artículo 63.2 de la Ley 2/2011 sitúa a los parques científicos y tecnológicos como “agregaciones estratégicas en campus universitarios, donde las universidades, la Administración

Pública y las empresas van a promover la interacción entre la cultura académica y la cultura empresarial”, de forma que permitan “incrementar la riqueza de su región, promover la cultura emprendedora y la innovación y fomentar la competitividad de las empresas y las instituciones generadoras de conocimiento instaladas o asociadas al parque”. El artículo 35 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, de la Tecnología e de la Innovación “reconoce el papel de los parques científicos y tecnológicos como lugares estratégicos para la transferencia de resultados de investigación a los sectores productivos”. Asimismo, el artículo

33 de esa misma Ley dispone como una de las medidas para la valorización del conocimiento, la potenciación de actividades de transferencia “[...] desde los agentes públicos de ejecución a través de las oficinas de transferencia de resultados de investigación, y desde los parques científicos y tecnológicos, los centros tecnológicos y otras estructuras dinamizadoras de la innovación [...]”.

Por su parte, en Brasil los parques científicos y tecnológicos, así como todos los demás tipos de ecosistemas de innovación, están expresamente previstos en la Ley 10.973/2004 de Innovación, así como en el Decreto 9.283/2018 que reglamenta dicha ley. Constituyen así una parte estratégica en la política de innovación, permitiendo que la transferencia de tecnología y conocimiento ocurran de forma más rápida, dinámica y sistemática.



3

CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE OTRIS

Con el avance de la globalización, no solo de la economía, sino también de la sociedad y de sus problemas, las soluciones necesitan ser globales. El intercambio de personas, experiencias, conocimientos en las más variadas áreas, se convierte en una cuestión estratégica para un proceso de innovación consistente y eficaz. En ese contexto ya existen muchas iniciativas y proyectos de cooperación relacionados con la enseñanza, como son las dobles titulaciones, el intercambio de investigadores o los proyectos de I+D+i conjuntos con grupos de investigadores provenientes de muchas partes del mundo. Las empresas, por su parte, aprovechan las ventajas competitivas en otros países por medio de los más diversos tipos de alianzas estratégicas. Sainz de Vicuña Ancín (2014) destaca los cambios que han tenido lugar en los países emergentes, que de llamar la atención por la mano de obra barata han pasado a proporcionar innovaciones tan buenas como las de los países desarrollados y más baratas. Quizás por sus problemas de estructura, desigualdad social y otros aprenderán a manejar la crisis y a reinventar las soluciones. Ejemplo de ese interés, incluso en los países latinoamericanos, son las investigaciones y publicaciones dedicadas a las llamadas *Frugal innovation* (Zeschky et al, 2011). Por lo tanto, la creación de consorcios y/o alianzas estratégicas con otros países puede ser una importante táctica y oportunidad de innovación.

En el caso de España, por ejemplo, esa importancia se refleja en legislación que regula la transferencia de los resultados de investigación, situando la internacionalización de I+D+i como un objetivo de las acciones de la universidad (Ley 2/2011, Ley 14/2011, Ley 6/2001). En Brasil también destacan las estrategias de internacionalización como herramienta de política pública de innovación (Ley 10.973/2004 y Decreto 9.283/2018).



La pregunta que debemos hacernos es si podríamos aprovechar esos ejemplos de cooperación, tanto en consorcios como alianzas estratégicas, y utilizarlos para compartir y hacer conjuntamente las propias actividades de las OTRIS. En otras palabras, ¿podrían las OTRIS generar consorcios y alianzas con otras OTRIS y/o parques científicos y tecnológicos de otras partes del mundo?

Para contestar a estas preguntas necesitamos saber previamente qué son los consorcios, sus tipos y cuáles son las oportunidades y cautelas que exigen para poder utilizarlos entre las OTRIS de instituciones diferentes de distintos países.

3.1

¿Qué son los consorcios y las alianzas estratégicas?

Las alianzas estratégicas constituyen acuerdos de cooperación establecidos entre entidades independientes para que alcancen objetivos estratégicos comunes.

Las alianzas estratégicas constituyen acuerdos de cooperación establecidos entre entidades independientes para que alcancen objetivos estratégicos comunes. Aunque en la literatura la definición posee algunas pequeñas diferencias, Domínguez Blanco (2015) identifica en sus tesis doctoral algunos puntos comunes como son: “voluntariedad, confianza, codependencia, objetivos económicos comunes, compromiso, cooperación, intercambio, codesarrollo, posición competitiva, economías de escala y de alcance, oportunidades sociales, desempeño, aprendizaje, legitimidad, redes sociales y agrupación de recursos y capacidades”. Dentro del marco de las alianzas estratégicas existen muchos tipos de acuerdos, entre ellos destacan los consorcios. (Domínguez Blanco, 2015).

Un consorcio es un tipo de alianza estratégica que se acuerda entre diversas entidades involucradas para desarrollar una actividad específica por tiempo cierto, sin formar necesariamente una nueva entidad.

Las alianzas estratégicas son una importante alternativa para la internacionalización de las actividades, principalmente con empresas, desde PYMES hasta grandes corporaciones (Sainz de Vicuña Ancín, 2014).

3.2

¿Qué tipos existen?

Por constituir un concepto abierto, los socios pueden elegir diversas formas de acuerdo para lograr los objetivos comunes. Todo dependerá, entre otras variables, de cuáles son esos objetivos comunes, qué recursos tienen para alcanzarlos, los plazos para conseguir las metas y dónde se quiere aplicar los resultados de la cooperación.

Sainz de Vicuña Ancín (2014) clasifica las alianzas en dos tipos: operativas y estratégicas. La elección dependerá, según el autor, del grado de independencia que se quiera en la cooperación, como explica por medio del gráfico 2. En el cuadro 2 detalla cada una de las opciones estratégicas usadas:

Gráfico 2: Tipos de alianzas



Cuadro 2 - Opciones estratégicas de alianzas interempresariales

TIPOS	DETALLE	ALGUNOS EJEMPLOS
OPERATIVAS: Colaboraciones y cooperaciones	Defensa de los intereses comunes: sectoriales, profesionales, lobby, etc	GAIA
	Colaboraciones puntuales	Proyectos: SATED, SPORT-LIVE, SITADE, MOCONT, MISTIC.
	Colaboraciones específicas	Real Sociedad - Eibar, Red SPORTIS, General Motors - Toyota.
OPERATIVAS: Compartir recursos	Presupuestos e inversiones de marketing	One World
	Marca y <i>know-how</i>	
	Estructuras e inversiones comerciales	
	Actuaciones comerciales	
	Acuerdos de compras: centrales de compras	
	Recursos: I+D, oficinas, personas, inversiones, etc.	IBM - Microsoft, IK4, Sacania - Irizar, General Electric - Chrysler
ESTRATÉGICAS: Participar en el capital (compras, adquisiciones, etc...)	En el capital: en la sociedad del otro, en una sociedad mixta (Joint Venture), intercambio de participaciones (participaciones cruzadas), en sociedades de terceros, etc.	FCC - Veolia, FIAT - General Motors, Pro-moauto, UNO-e, Tecnalia.
	Minoritarias (participación en la gestión)	Cicautxo - Paranoá, Geopost - SEUR
	Mayoritarias (control de la gestión)	
ESTRATÉGICAS: Fusión	Compra del otro	
	Fusión de UNEs	Airbus, Volando.com - SABRE, Holdings Corporation
	Fusión de empresas (con intercambio de participaciones y/o compra de capital, etc.)	Ibiquity Digital Corporation

Las alianzas empresariales operativas ofrecen una mayor independencia entre los socios, con la finalidad de compartir recursos y colaborar para alcanzar el objetivo común, mientras que las estratégicas exigen una mayor dependencia entre ellos, con objetivos como participar del capital del otro, de la gestión, hasta fusiones entre empresas y entidades. En las estratégicas existe una acción más efectiva en el proceso de decisión del socio. En cada una de estas clases existen los acuerdos y contratos.

Con todo, algunos autores tienen una comprensión más amplia de las alianzas estratégicas, no limitándose específicamente a los tipos donde hay una participación en el proceso decisorio del socio. Domínguez Blanco (2016), basándose en Todeva y Knoke (2005), relaciona trece formas de colaboración interempresas que, por las variadas formas que las OTRIS pueden adoptar, son interesantes conocer, como se ve en el cuadro 3:

Cuadro 3 - Formas de colaboración interempresas

Empresa conjunta (Joint Venture)	Dos o más empresas crean conjuntamente una organización legal que les sirve para propósitos específicos.
Inversión en acciones (Equity Investments)	Tenencia de acciones mayoritarias o minoritarias de una empresa sobre otra,
Cooperativas (Cooperatives)	Coalición de Pymes que combinan, coordinan y gestionan recursos colectivos.
Consortio de I+D (R+D Consortia)	Acuerdos interempresas para investigación y desarrollo en colaboración, típicamente en campos de rápido cambio tecnológico.
Acuerdos estratégicos de cooperación (Strategic cooperative agreements)	Redes contractuales de negocios basados en un control estratégico conjunto sobre decisiones clave y compartiendo responsabilidades y resultados con sus socios.
Cartel (Cartel)	Grandes corporaciones coludidas para limitar la competencia por medio de la cooperación en la producción y/o definición de precios en una industria específica.
Franquicia (Franchising)	Concesión del uso de la marca dentro de un área geográfica, pero reteniendo el control sobre los precios, marketing y normas estandarizadas de servicio.
Licencia (Licensing)	Otorgamiento de derechos de propiedad de tecnología patentada o de procesos de producción.
Redes de subcontratación (Subcontractor networks)	Relaciones inter-organizativas donde un subcontratista negocia precios a largo plazo y efectúa corridas de producción y programas de entrega.
Grupos estándar industriales (Industry standards groups)	Compromisos que buscan acuerdos entre empresas para la adopción de técnicas estándar de producción y de comercialización.
Puesta de acción (Action sets)	Coaliciones de corto plazo entre empresas cuyos miembros hacen esfuerzos para influir en la formulación de políticas públicas.

García-Ochoa y Mayor (2005) también presentan las alianzas de una forma amplia conforme los tipos de acuerdos que se firma con los socios. Así, están los acuerdos contractuales, los acuerdos accionariales y los acuerdos informales, con sus especificidades y variaciones. El gráfico 3 reproduce un cuadro creado por García-Ochoa y Mayor (2005, p. 345), basado en Yoshino y Rangani (1996) con los tipos de relaciones empresariales:

Gráfico 3 - Relaciones interempresariales



Fuente: García-Ochoa y Mayor (2005, p. 345)

Los acuerdos contractuales son aquellos en que las entidades involucradas coordinan una o más actividades sin que se cree una nueva entidad. Contratos tradicionales son los de franquicias y licencias, por ejemplo. En los no tradicionales están los acuerdos entre empresas y también, los consorcios. En los acuerdos entre empresas (en nuestro caso podemos también hablar entidades) la colaboración no tiene un plazo específico y su objetivo es “complementar o facilitar la actividad de sus miembros” (García-Ochoa y Mayor, 2005, p. 346). Los consorcios, por su parte, tienen en general tiempo cierto y su objetivo es desarrollar una actividad específica de manera conjunta. Así, García-Ochoa y Mayor (2005) los equipara, en España, a las Uniones Temporales de Empresas (reguladas por la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas). Los consorcios son también diferentes de las joint ventures, con implicaciones menores que en las últimas.

Los acuerdos accionariales pueden ser divididos en dos categorías: los que crean una nueva entidad, como ocurre en las joint ventures o empresas conjuntas -aunque en otros países el contrato de *joint venture* no necesita necesariamente crear una nueva entidad con personalidad jurídica propia, como en el caso de Brasil-; y los que no crean una nueva entidad con personalidad jurídica propia. En la primera categoría los socios participan del capital de la nueva entidad. En la segunda, los arreglos involucran la participación accionarial de uno en otra o un cruce de participaciones. (García-Ochoa y Mayor, 2005).

Por otra parte, los acuerdos informales tienen el inconveniente de no ofrecer un alto nivel de seguridad jurídica, ya que las obligaciones no están expresadas en un documento firmado por los socios o las entidades participantes, con la previsión de las consecuencias en caso de incumplimiento contractual. Con todo, puede ser una buena estrategia cuando la cooperación no tenga muchos riesgos para las partes, y también como una forma de conocerse las personas involucradas y crear vínculos de confianza. Puede ser asimismo un trato inicial para un contrato formal posterior. Es importante que, una vez formalizado el contrato, las obligaciones contractuales queden más claras para las partes pero, por otro lado, tiene un impacto en la flexibilidad de las negociaciones y las actividades que serán desarrolladas (García-Ochoa y Mayor, 2005).

Aunque las diferencias legales y doctrinales entre las alianzas estratégicas y los consorcios son importantes, así como el hecho de que puedan existir otras concepciones (aún más en un proceso de internacionalización), llevaremos a cabo un análisis con una visión más amplia de las mismas para el caso de las usadas por OTRIS.



**Consortio de I+D
(R+D Consortia)**

**Acuerdos interempresas para investigación
y desarrollo en colaboración, típicamente
en campos de rápido cambio tecnológico.**



3.3

Cómo utilizar los consorcios y las alianzas estratégicas entre las OTRIS de universidades y de países diferentes: oportunidades y cautelas

Junto a lo expuesto hasta ahora se pueden identificar algunas de las oportunidades y de las cautelas relacionadas con el uso de alianzas estratégicas al respecto de las OTRIS. Primero es importante esclarecer cuáles serían las actividades que, de hecho, conformarían esas alianzas, como las que se citan en el apartado 2.2 de este capítulo. Constituyen actividades propias de las OTRIS aquellas que no necesariamente involucran la producción o realización de I+D+i, pero sí la gestión de los procesos de innovación, transferencia de tecnología y de conocimiento, I+D+i y otras. A este respecto, resulta importante señalar que no se tiene la pretensión de presentar todas las oportunidades o cautelas, pero sí realizar una “vista de pájaro”, indicando asimismo dónde buscar más información sobre esta temática.

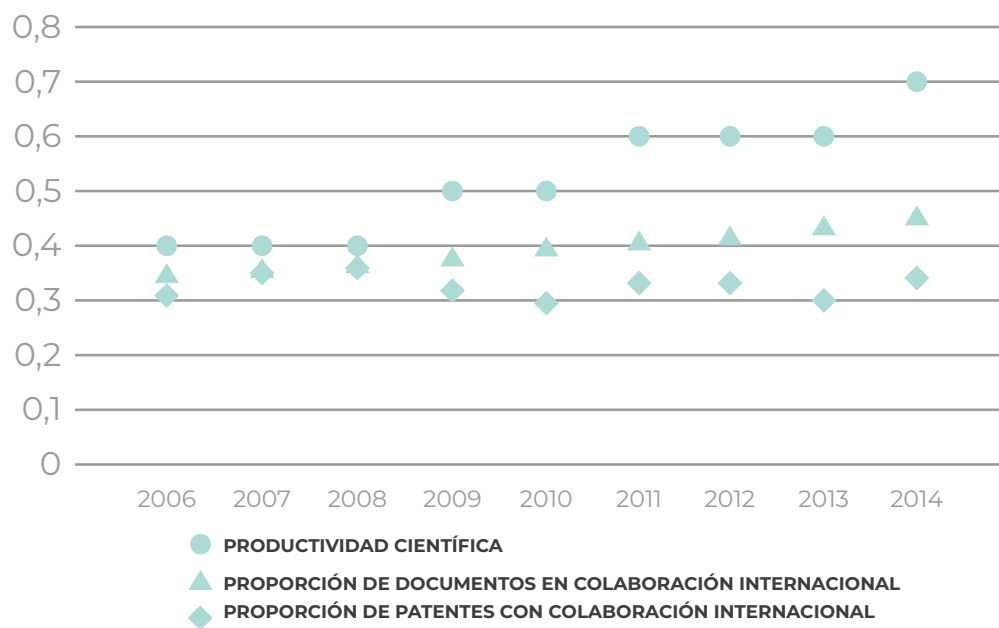
La pregunta que surge es si estas actividades podrían ser objeto de alianzas estratégicas y consorcios. Y si estas posibilidades pueden constituir buenas estrategias para el proceso de internacionalización de la actuación de las OTRIS. En un escenario de crisis como el desencadenado después de 2008 (véase, por ejemplo, el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo), estas alternativas son importantes. Otro dato relevante a tener en cuenta es la creciente colaboración internacional en ciencia y tecnología en España. Según Álvarez y Marín (2019), la colaboración internacional se aceleró notablemente en España a partir de 2000, tanto en trabajos de coautoría como también en la “densidad y disparidad de la red”. Por eso no hay que entender la ciencia hoy en día como un proceso nacional o regional, sino global, aunque mantenga vínculos con las políticas y normativas de los países y regiones.



Si las colaboraciones en ciencia y tecnología son internacionales, su gestión (valorización, protección, transferencia y otras actividades) también debería serlo; o podría ser al menos una cuestión estratégica.

En este sentido, en la última década ha tenido lugar un incremento sostenido en España. En 2006 las publicaciones internacionales representaban el 37,5%, y en 2015 superaban el 47%, como se puede ver del gráfico 4.

Gráfico 4 - Evolución de la colaboración internacional en ciencia y tecnología, y productividad científica. España, 2006 - 2014



Si las colaboraciones en ciencia y tecnología son internacionales, su gestión (valorización, protección, transferencia y otras actividades) también debería serlo; o podría ser al menos una cuestión estratégica. Por eso, las alianzas estratégicas entre las OTRIS pueden ser una buena alternativa de gestión global de esos activos de conocimiento.

Ante los diferentes tipos de alianzas y los diferentes tipos de OTRIS existentes, no se puede decir que haya una receta para el éxito de este emprendimiento. Pero sí que pueden hacerse combinaciones que permitan más externalidades positivas que negativas de la relación.



Por lo que respecta a los acuerdos contractuales u operativos mencionados anteriormente, las cosas son un poco más sencillas ya que el proceso decisorio de cada OTRI o entidad involucrada es más independiente al mantener el control sobre los riesgos. Esto no impactaría tanto en las OPIS, debido a que tienen las posibilidades de actuación más controladas por las leyes y por su carácter de interés público. En España, por ejemplo, el artículo 64 de la Ley 2/2011 permite expresamente *“la formación de consorcios de investigación y transferencia del conocimiento”*. No hay nada que impida que ese mismo consorcio sea realizado entre OTRIS para el desarrollo de las actividades de valorización, protección, transferencia, mapeo de talentos y otras. Además, la Ley 14/2011 en sus artículos 39 y siguientes establece que *“la dimensión internacional será considerada un componente intrínseco en las acciones [...] de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de la Estrategia Española de Innovación”*. Por lo que se permite también la creación de centros de investigación en el extranjero, con o sin colaboración con una entidad local, así como la participación en proyectos internacionales y redes de conocimiento. En Brasil también existen estrategias de internacionalización de la ciencia y tecnología (Ley 10.973/2004 y Decreto 9.283/2018).

Con los acuerdos informales las opciones son más flexibles y pueden constituir una buena estrategia de inicio de una alianza contractual. Aún así, hay que tener en cuenta que si entre los socios está una OPI, quizás algunas de las actividades a desarrollar se vean limitadas, principalmente al involucrar el uso de algunos recursos. Deben considerarse en este sentido los principios y las reglas de la administración pública y del sector público en cada país. Algunos de las cautelas que hay que valorar con respecto a los acuerdos contractuales o alianzas cooperativas internacionales son:

a) Algunas OTRIs pueden utilizar una forma de sociedad mercantil. Dependiendo de la legislación de cada país involucrado en la alianza, es importante observar las reglas de defensa de la competencia. En la Unión Europea, por ejemplo, el Reglamento 316/2014 de la Comisión relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en referencia a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, tiene reglas específicas sobre transferencia de tecnología y competencia. Así, si entre las actividades objeto de los contratos hay transferencia de know how y/o tecnología de una OTRI a otra, hay que tener en cuenta las reglas de competencia de cada país. La participación en el market share, las actividades desarrolladas, o incluso actitudes clasificadas como competencia desleal pueden ser un problema.



b) Como son contratos internacionales, hay que cuidar los términos referentes al derecho internacional privado. Puntos como el sitio dónde se firma el contrato, cuál es la ley aplicable, la jurisdicción competente, formas de solución de controversia, entre otros. Por ejemplo, en Brasil, si el contrato se firma en su territorio, la cláusula de ley aplicable indicando otro país que no fuera Brasil no tendrá validez ante un juez brasileño (Decreto-Ley 4.657/1942, artículo 9). Pero si se somete el contrato a un arbitraje, se puede elegir la ley de cualquier país, incluso los principios de derecho y la equidad (Ley 9.307/1996, artículo 2º).

c) Si la OTRI es parte de una OPI hay que tener en cuenta las reglas de la administración pública y del sector público de cada país, sobre todo considerando las reglas de derecho internacional privado.

En los casos de acuerdos accionariales o alianzas estratégicas es importante contemplar que las responsabilidades y los compromisos de compartir el proceso decisorio son incluso más fuertes. Una OTRI que no tenga personalidad jurídica propia podrá por medio de la universidad crear una nueva persona jurídica con otra OTRI. En España se autoriza en el artículo 84 de la Ley 6/2001, por ejemplo, a que se creen fundaciones y otras empresas. Si la OTRI ya tenía personalidad jurídica, principalmente de derecho privado, puede tener una mayor flexibilidad de decisión. Pero, aunque privada, si está vinculada a una OPI, hay que tener cuidado con los límites propios de la administración pública o de los sectores públicos.

En general, en muchos países que tienen una política de innovación con apoyo de las universidades y centros de investigación, la legislación les permite –incluso a una OPI– que creen y participen del cuadro de los socios de empresas, incluidas sociedades cotizadas en bolsa. En España está permitido en las Leyes 6/2001, 2/2011 y 14/2011. Por ejemplo, creándose empresas por parte de las universidades para participar del cuadro de socios de spin-offs académicas. En Brasil, desde los cambios operados en 2016 y 2018, se ha incorporado esta autorización en la Ley 10.973/2004 y en el Decreto 9.283/2018.

Sin embargo, pueden destacarse algunas cautelas:

a) Tener en cuenta en los acuerdos de socios las responsabilidades en los pagos y presupuestos de las actividades, principalmente en caso de pérdidas en el desarrollo de las actividades propuestas.

b) No olvidar que entre las misiones de la universidad y de los centros de investigación está la generación de conocimiento hacia el sector productivo. En algunos países ejecutar actividades típicas de empresas puede no estar permitido o incurrir en infracciones en el caso de que la legislación no se exprese de forma tan clara sobre las prohibiciones de las OPIS.

c) Como es una alianza internacional, deben considerarse las reglas del derecho internacional, principalmente en la decisión de dónde radicará la sede de la nueva entidad, las leyes que deberán ser aplicadas, la jurisdicción competente, así como los medios de solución de controversias. Los ejemplos ofrecidos sobre el impacto del derecho internacional en relación con los acuerdos contractuales son aplicables en ese punto.

d) También son aplicables los temas relativos al derecho de competencia, sobre todo en los casos de que las OTRIS sean empresas con ánimo de lucro, dependiendo del país en cuestión.



Un punto curioso relativo a España es la inclusión del artículo 30bis en la Ley Orgánica 6/2001, por el Real Decreto-Ley 14/2012 en los siguientes términos:

“Las Universidades, para el mejor cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad, podrán cooperar entre ellas, con Organismos Públicos de Investigación, con empresas y con otros agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación o pertenecientes a otros países, mediante la creación de alianzas estratégicas que permitan desarrollar programas y proyectos de excelencia nacional e internacional.

El Ministerio de Educación podrá impulsar estos procesos de cooperación para la excelencia, mediante su participación en dichos programas y proyectos”

En 2016, la sentencia 26/2016 del Tribunal Constitucional declaró este artículo inconstitucional. Los argumentos no justificaban su inconstitucionalidad por el hecho de que las OPIS realizaran alianzas estratégicas, sino por problemas competenciales y la inclusión de este precepto por medio de este real decreto, ya que no era coherente con el carácter de emergencia de las medidas tomadas. En este sentido, no constituye nuestro objetivo analizar a fondo este hecho, pero sí demostrar la complejidad del tema y la necesidad de cuidar todos los detalles antes de la negociación con potenciales socios extranjeros.



4

CONSIDERACIONES FINALES

Según se ha expuesto, se puede apreciar que, a pesar de la complejidad del tema y la diversidad de los instrumentos legales a considerar, las oportunidades son importantes y estratégicas. Pero para cualquier decisión sobre qué tipo de OTRI formar o qué alianza firmar, es importante tener muy claro dónde se quiere llegar con dicha alianza y qué recursos resultan necesarios, así como de qué forma la alianza será complementaria a mis actividades y éxitos en relación con la valorización, la protección, la transferencia de tecnología y conocimiento, y otras actividades propias de la OTRI en cuestión.

5

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- ▶ ÁLVAREZ, I. & MARÍN, R. (2019). La colaboración internacional en ciencia y tecnología de España. 2º Informe sobre la Ciencia y la tecnología en España 2019. Fundación Alternativas. Madrid. Recuperado en https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/63c22c60dce1b0ca5a57de2bee05c702.pdf
- ▶ ARANHA, J. A. S. (2016). “Mecanismos de geração de empreendimentos inovadores: Mudanças na organização e na dinâmica dos ambientes e o surgimento de novos atores”. ANPROTEC. Brasília. Recuperado en <http://anprotec.org.br/site/publicacoes-anprotec/ebooks/>
- ▶ Brasil (1942). Decreto-Ley 4.657, de 4 de septiembre de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Recuperado en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
- ▶ Brasil (1996). Ley 9.307, de 23 de septiembre de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Recuperado en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19307.htm
- ▶ Brasil (2004). Ley 10.973, de 3 de diciembre de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Recuperado en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm
- ▶ Brasil (2016). Ley 13.243, de 11 de enero de 2016. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015. Recuperado en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2



- ▶ Brasil (2018). Decreto 9.283, de 7 de febrero de 2018. Regula a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e o art. 2º, caput, inciso I, alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Recuperado en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm.
- ▶ CASTELLS, M. (2007). A sociedade em rede. (10. Ed. rev. ampl.). Paz & Terra. São Paulo.
- ▶ DOMÍNGUEZ BLANCO, J. (2016). Modelo predictivo de éxito de un consorcio de I+D+i. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla. Sevilla. Recuperado en <http://hdl.handle.net/11441/34237>
- ▶ España (1983). Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. Recuperado en <https://www.boe.es/boe/dias/1983/09/01/pdfs/A24034-24042.pdf>
- ▶ España (2001). Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Recuperado en <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf>
- ▶ España (2011). Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Recuperado en <https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-9617-consolidado.pdf>
- ▶ España (2011). Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Recuperado en <https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-4117-consolidado.pdf>
- ▶ España (2012). Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Recuperado en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5337
- ▶ España (2016). Sentencia 26/2016, del Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 26/2016, de 18 de febrero de 2016. Recuperado en <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-2907><https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-2907>



- ▶ GARCÍA-OCHOA Y MAYOR, M. (2005). "Estrategia y planificación de las alianzas estratégicas entre empresas". En: *Cities in Competition. Notes on Strategy, Planning and Internationalization: Selected Papers from the XV Spanish-Portuguese Meeting of Scientific Management*, Seville (Spain), February 2nd and 4th, 2005. Santander (España). Universidad de Sevilla - Mergablum, S.L. Recuperado en https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/81088/Estrategia_y_planificacion_de_las_alianzas_estrategicas_entre_empresas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- ▶ OECD (2018). "Manual de Frascati 2015: Guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental". OECD Publishing. Paris/FEYCT. Madrid. Recuperado en <https://doi.org/10.1787/9789264310681-es>.

- ▶ OECD/Eurostat (2019). "Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation", 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OECD Publishing. Paris/Eurostat. Luxembourg. Recuperado en <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>

- ▶ PALAO MORENO, G. (Coord.) (2020). *Mediación y Arbitraje en conflictos derivados de la actividad investigadora y de transferencia*. Fundació Parc Científic de la Universitat de València (PCUV). Paterna (Valencia). Recuperado en <https://doi.org/10.7203/PCUV-3>

- ▶ SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, J. M. (2014). *Alianzas estratégicas en la práctica*. ESIC Editorial, Madrid. *E-book* Kindle.

- ▶ SCHUMPETER, J. A. (1942). *Capitalismo, socialismo e democracia*. Trad. Sérgio Góes de Paula. Zahar. Rio de Janeiro.

- ▶ SCHUMPETER, J. A. (1982). *Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico*. Trad. Maria Sílvia Possas. 2. ed. Nova Cultural, São Paulo.

- ▶ Unión Europea (2008). Reglamento (CE) 294/2008, de 11 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Recuperado en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0294-20140101&from=FR>



- ▶ Unión Europea (2014). Reglamento (UE) 316/2014, de la Comisión, de 21 de marzo de 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. Recuperado en <https://www.boe.es/doue/2014/093/L00017-00023.pdf>

- ▶ VARGAS VASSEROT, C. (Dir.) (2012). Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación. La Ley. Madrid.

- ▶ VIDAL-QUADRAS TRIAS de BES, M. (2015). Transferencia de tecnología: contratos de cesión y licencia de patentes y know-how. Las claves del Derecho. Barcelona. Colección de Propiedad industrial e intelectual teoría y práctica del Derecho, v. 2.

- ▶ ZESCHKY, M., WIDENMAYER, B., GASSMANN, O. (2011) "Frugal Innovation in Emerging Markets". Research-Technology Management, 54:4, 38-45. Recuperado en <https://doi.org/10.5437/08956308X5404007>



08

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONSORCIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA

Guillermo Palao Moreno

Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universitat de València, miembro del Proyecto I+D MINECO DER-2016-74945-R, del Grupo de Investigación de Excelencia MedArb GIUV2013-090 y del GI+dPI de la Universitat de València.

1

OPORTUNIDADES Y RETOS QUE PLANTEAN LOS CONSORCIOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL

De modo paralelo a la progresiva internacionalización de la actividad de investigación en las áreas científica, tecnológica y de innovación (como claramente se aprecia en España), cada vez con mayor frecuencia se recurre en el ámbito de su transferencia a la generación de alianzas estratégicas –pudiendo adoptar la forma de consorcios- entre entidades de investigación (universidades, OPIS y parques científicos y tecnológicos) y otras de carácter privado propias del sector productivo, con un carácter internacional. Una realidad que, en nuestro caso, se contempla con en el artículo 64.2, c) de la Ley 2/2011. De igual modo, desde una óptica internacional se ha visto respaldada por la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa, como se aprecia de forma particular en sus objetivos 9 o 13.

En esta misma línea, durante los últimos años se han sucedido distintas iniciativas tendentes a promover e incentivar la generación de consorcios de investigación e innovación que suelen contar con una naturaleza transfronteriza. Y ello tanto desde actores públicos y privados, como desde los distintos niveles de la administración y, de forma especial, por parte de organizaciones

internacionales –señaladamente la Unión Europea-. Una decidida actuación que desde el sector público se ha llevado a cabo, entre otros, mediante la generación de programas específicos como licitaciones internacionales o convocatorias públicas competitivas, dirigidas a financiar este tipo de acciones (a los cuales, a su vez, suele exigirse la previa constitución de un consorcio para acceder a los fondos).

Como resultado, en la actualidad la figura de los consorcios ocupa un destacado lugar en las formas de colaboración entre la universidad o las OPI con la empresa, contando con una significativa naturaleza internacional de forma creciente. Un carácter internacional que, hoy por hoy, suele teñir este tipo de estructura colaborativa con frecuencia y que viene motivado, en la mayoría de ocasiones, por el lugar de su celebración o cumplimiento de sus actividades, o por el hecho de que sus distintos componentes van a estar situados en países distintos, contando así con una diferente nacionalidad las entidades que lo constituyen y/o financian.




Las motivaciones detrás del creciente impulso que han experimentado los consorcios de investigación y de innovación transfronterizos son muy variadas, y están relacionadas con los grandes beneficios y las innegables oportunidades que ofrecen en situaciones internacionales tanto a las entidades (públicas y privadas) que forman parte del mismo (de forma individual), como a la estructura colaborativa resultante en su conjunto.

Por un lado, estos formatos colaborativos permiten poner en marcha de modo relativamente sencillo y flexible proyectos de transferencia de tecnología e innovación ambiciosos, con un significativo alcance y envergadura, con un impacto y ámbito territorial que supera lo estrictamente local. Contribuyen de esta forma a aprovechar las fortalezas y la especialización que aportan los miembros del equipo multinacional que va a formar parte del consorcio.

Por otra parte, al ofrecer a sus participantes la posibilidad de compartir recursos y conocimientos, así como la experiencia internacional que poseen sus equipos, les permite acceder a nuevas y ventajosas oportunidades de financiación, ya se trate de licitaciones o de convocatorias públicas competitivas (estatales, regionales o internacionales, con una mejor dotación que las meramente locales), o de un mejor acceso a recursos privados (ya sea de parte de los propios socios o por medio de mecenazgo privado).

Asimismo, a partir de estos acuerdos colaborativos de carácter transfronterizo, se va a ver mejorado su posicionamiento y capacidad para competir en el mercado global. Ello incrementa el alcance geográfico de la cadena de valor y la diseminación de los resultados innovadores o de la investigación alcanzados por los participantes en el marco del consorcio (tanto individual como colectivamente), favoreciendo así la llegada de los productos y los servicios generados en este entorno a varios mercados nacionales.



A pesar de lo expuesto, hay que ser conscientes de que también son diversos los retos que suscitan este tipo de estrategias colaborativas desde esta perspectiva transfronteriza. Resulta aconsejable actuar con una mayor cautela que en situaciones puramente internas, por el “riesgo de internacionalidad” que los mismos suscitan.

Para empezar, hay que tener en cuenta la indeseable incertidumbre que puede llegar a generar a los socios del consorcio la eventual falta de una experiencia internacional previa, así como la importancia que supone una correcta selección de los socios, que habrá de estar basada en criterios de competencia y de confianza. De ahí que, con el objeto de garantizar las expectativas de las partes, se aconseje previamente evaluar las particularidades de las entidades participantes de cara a su selección, teniendo en consideración su complementariedad, sus fortalezas y su experiencia internacional, en función de los resultados que se deseen alcanzar, tanto individualmente como en conjunto.



Estrechamente relacionado con lo anterior, los consorcios transfronterizos constituyen un caldo de cultivo para la generación de conflictos relacionados con las diferencias tanto lingüísticas (no totalmente superadas en todos los casos, a pesar de que suele utilizarse el inglés como lengua vehicular en la mayor parte de ocasiones) como culturales (relativas a la gestión, la gobernanza o sobre la actividad empresarial), intrínsecas a estos casos. Unas diferencias que complican sus pasos iniciales y exigen una decidida labor de coordinación. Por este motivo habrá que adoptar cautelas ya desde la fase de negociación precontractual previa a la generación del consorcio, pero que igualmente se podrán manifestar en la actividad diaria del mismo, o en las fases de ejecución, de comercialización o seguimiento.

Igualmente, desde una perspectiva legal -y al margen de la complejidad de las licitaciones y de las convocatorias por medio de las que pueden financiarse sus acciones- puede mencionarse la incerteza que puede generar la falta de familiaridad con las implicaciones legales que pudieran derivarse del resultado negociador alcanzado o la resolución de los litigios que pudieran suscitarse en su marco. Todo ello respecto a la gran cantidad de aspectos dispares que confluyen en un consorcio internacional, como pueden ser, entre otros, la regulación de la gobernanza y toma de decisiones en su seno, los derechos y obligaciones de las partes -o su régimen de responsabilidad-, así como la gestión y la explotación de los resultados y mejoras. En este sentido, hay que señalar también la incertidumbre que provoca el hecho de que puedan confluír en su ordenación distintas regulaciones -ya sean de origen internacional, de la Unión Europea (UE) o incluso de los propios países donde tales equipos y personas radican-.

Como se ha puesto de manifiesto en capítulos anteriores en esta obra, la forma que pueden adoptar estas estructuras colaborativas son muy diversas en la práctica, ofreciendo distintos niveles de complejidad. Estos se manifiestan en los diversos grados de institucionalización que van a adoptar y que, en último extremo, se relacionan y van a ir incrementándose a medida que aumenta la confianza y la calidad de los resultados alcanzados en este entorno colaborativo.

Así, desde una perspectiva jurídica, las cuestiones legales van a ser distintas según la forma que adopte el consorcio y las relaciones que se susciten en el marco del mismo, según el mencionado nivel de institucionalización en el que se encuentre. Junto a las más sencillas alianzas estratégicas de carácter informal a las que se pueda recurrir por las partes (fundamentalmente en fases iniciales de la colaboración), esta pluralidad de manifestaciones de cooperación puede reducirse principalmente a dos categorías esenciales. Estas, o bien la posible celebración de un contrato (acuerdo de consorcio) que canalice e instrumentalice esta actividad, o bien la creación de una estructura societaria independiente de los socios (consorcio societario). De ahí que a continuación se vaya a diferenciar entre la dimensión contractual y la propiamente societaria –también conocidos como consorcios internos y externos– de estos mecanismos de colaboración en el ámbito investigador e innovador, destacando las cuestiones legales que surgen cuando estos poseen un carácter internacional –poniendo en funcionamiento el sistema de derecho internacional privado–.



La dimensión transfronteriza de los consorcios de investigación y de innovación ha de ser tomada en consideración por sus participantes, exigiendo su cautela y atención desde los momentos tempranos de su planificación, al igual que en sus distintas fases de negociación, ejecución y seguimiento.

2

ASPECTOS CONTRACTUALES DE LOS CONSORCIOS DESDE UNA PERSPECTIVA TRANSFRONTERIZA

En la mayor parte de las ocasiones los consorcios internacionales adoptan una forma contractual que, como se ha visto en capítulos previos, permite a una pluralidad de sujetos –personas físicas o jurídicas– participar en una actividad conjunta, de forma asociativa y coordinada –por medio de una organización común que, en este caso, no cuenta con una personalidad jurídica distinta a la de las partes del acuerdo–. Para ello agrupan su experiencia, recursos y esfuerzos con el objetivo de cumplir con ciertos intereses comunes. De ahí que este mecanismo de cooperación celebrado entre entidades de investigación y empresas cuente principalmente con una naturaleza operativa y auxiliar al objetivo común, garantizando a las partes un gran nivel de flexibilidad, de autonomía e independencia para alcanzar dicha finalidad.



El consorcio no constituye una figura contractual típica en el derecho español y rara vez lo es en los ordenamientos de nuestro entorno. Además, este acuerdo suele verse complementado por distintas figuras contractuales en sus distintas fases –tanto entre las partes del consorcio, como en relación con terceros-, que vienen a incrementar la diversidad y complejidad en su regulación. Más aún en supuestos internacionales, cuando tales contratos pueden verse sometidos a ordenamientos estatales distintos. Las formas contractuales que pueden adoptar los consorcios entre los equipos de investigación y las empresas son muy diversas, yendo desde las más sencillas y usuales en el ámbito de la transferencia (como son los contratos de licencia o de franquicia) a las más complejas (como son las de carácter asociativo que incorporan asimismo actividades de transferencia o la generación de redes), que conducen a la generación de un consorcio o incluso a formalizar una unión temporal de empresas (UTE).

En los supuestos en que las alianzas estratégicas en el ámbito de la investigación y de la innovación cuentan con un carácter transfronterizo, las opciones contractuales más habituales por las que suelen decantarse las partes son tanto la celebración de un acuerdo de consorcio, como de un contrato de joint venture. En concreto, en estos segundos casos nos encontraríamos ante una *non equity joint venture* –también conocida como *joint venture* contractual-, que estaría concebida para realizar actividades de tipo puntual y en beneficio de las partes del acuerdo, sin por ello implicar la creación de una entidad autónoma respecto a las mismas.

En los supuestos en que las alianzas estratégicas en el ámbito de la investigación y de la innovación cuentan con un carácter transfronterizo, las opciones contractuales más habituales por las que suelen decantarse las partes son tanto la celebración de un acuerdo de consorcio, como de un contrato de joint venture.





La formalización del acuerdo de consorcio generalmente va antecedida de una fase precontractual (de desigual calificación en los ordenamientos estatales), donde se concreta el objeto de la futura colaboración entre las partes –ya sea a través de un acuerdo o incluso a través de un consorcio societario-. Esta fase va a quedar documentada mediante el intercambio inicial de cartas de intenciones (*Intention Letters*), que puede conducir a la redacción de un posterior memorando de entendimiento (*Memorandum of Understanding*), acompañado normalmente de un acuerdo de confidencialidad (*Non Disclosure Agreement*).

La fase de la negociación podrá conducir a la celebración de un acuerdo de consorcio, que será el documento contractual mediante el cual se van a formalizar las relaciones entre las distintas entidades agrupadas para ejecutar el proyecto de cooperación, resultando esencial para efectuar la actividad de transferencia. Con un carácter claramente contractual, su complejidad se verá incrementada en supuestos internacionales, al encontrarse distantes las partes y al poder ser diversas las exigencias formales en cada país. Una vez formalizado el clausulado en dicho documento, estos acuerdos suelen contar con una estructura similar, siendo igualmente parecidas las cláusulas que contienen respecto a una gran pluralidad de cuestiones.

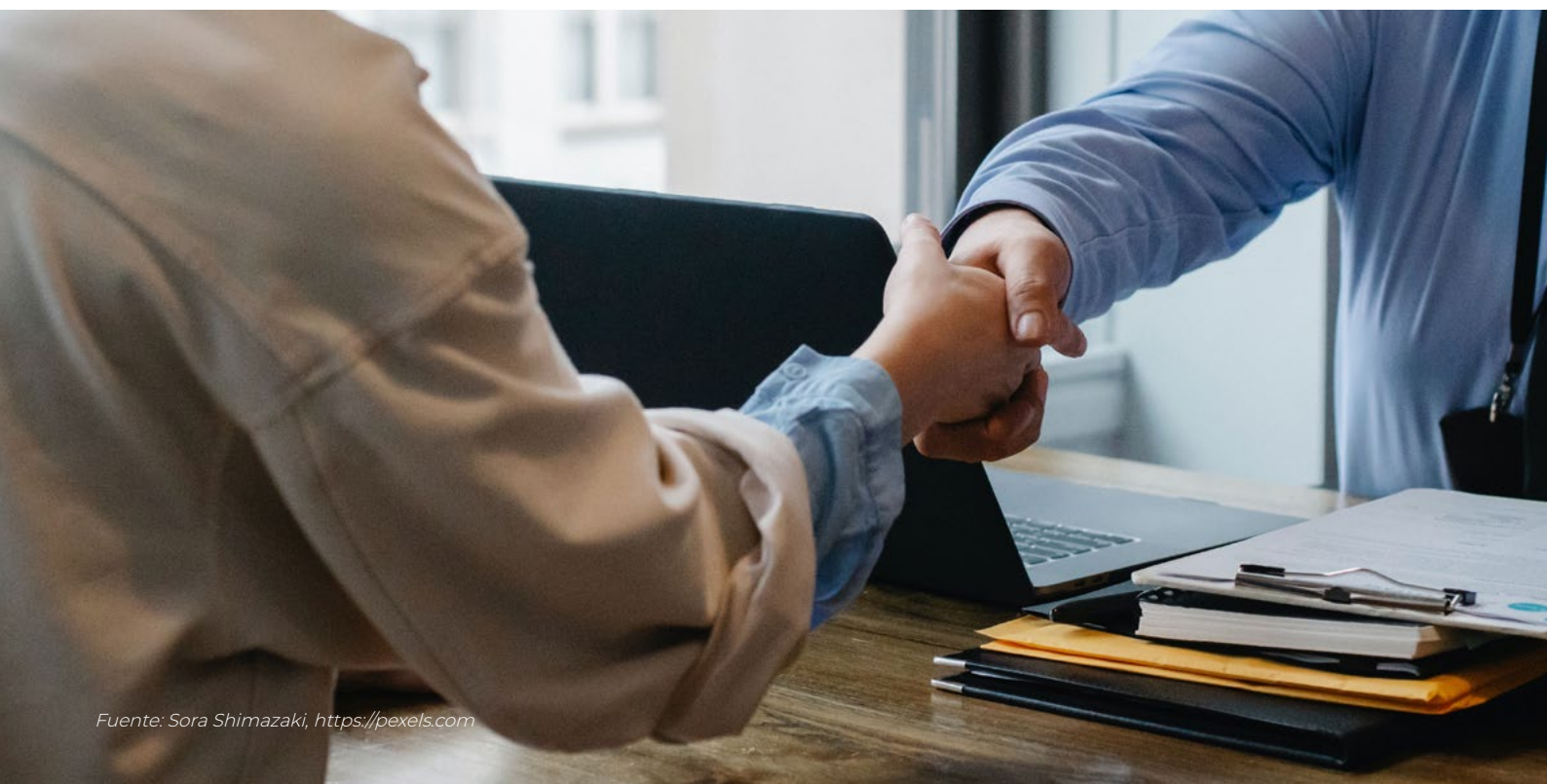
En todo caso, su formalización y clausulado va a depender principalmente de las exigencias relacionadas con el tipo de financiación que se reciba (pública o privada). Resulta habitual que las distintas convocatorias públicas competitivas incorporen un modelo obligatorio de acuerdo de consorcio ad hoc para establecer en un único documento las reglas que van a resultar para todos sus participantes. Sin embargo, frente a esta unidad, hay que tener presente que la entidad pública financiadora puede igualmente prever una estructura distinta donde se celebre un contrato exclusivamente entre la entidad adjudicataria y el coordinador del consorcio, formalizándose más tarde distintos subcontratos entre el coordinador y cada una de las entidades participantes. Será posteriormente cuando se celebre el acuerdo de consorcio entre las entidades participantes.

Así, resulta habitual que los acuerdos de consorcio incorporen en su clausulado referencias relativas, entre otras, a sus objetivos, la exigencia de confidencialidad, los aspectos temporales relativos a su eficacia (comienzo, duración y terminación) y su eventual modificación; la estructura de personal, de gobernanza y la toma de decisiones y las funciones de sus órganos (destacando la figura de la parte coordinadora, junto a la posibilidad de prever una junta con potestad supervisora o una asamblea general



del consorcio); las previsiones financieras y sobre los recursos necesarios (aspectos presupuestarios); los derechos, las obligaciones (como las de carácter económico, las actividades a realizar o la de confidencialidad de la información y de las mejoras y los resultados alcanzados), al igual que el régimen de responsabilidad (generalmente de carácter contractual) aplicable a las partes en casos de incumplimientos; y la regulación de los derechos de propiedad intelectual, previamente existentes y resultantes de la actividad (acceso, tutela y explotación).

Junto a las dos anteriores, igualmente hay que hacer mención a la posterior fase de ejecución y la relativa a la comercialización de los resultados alcanzados en el seno del acuerdo de consorcio. Con una gran importancia, suele desarrollarse por medio de la celebración de contratos de licencia (o, en su caso, mediante cesiones o franquicias), cuya negociación acostumbra producirse en un momento posterior. Podrán celebrarse entre las propias partes del acuerdo (para poder acceder a los conocimientos, mejoras y resultados desarrollados por una de las entidades integrantes del consorcio) o con terceros. En estos casos, y por lo que respecta a las situaciones internacionales, va a ser relevante la delimitación de su ámbito de aplicación territorial –junto a los aspectos objetivos, su carácter de exclusividad o no, así como la determinación de las regalías-, al igual que la designación de la parte llamada a responsabilizarse de su tutela en supuestos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.






Cuando el acuerdo de consorcio contractual cuente con una naturaleza internacional presentará ciertas peculiaridades legales que es necesario tomar en consideración desde un inicio –debiendo buscarse el adecuado asesoramiento legal y la estrecha colaboración con los investigadores-. En este sentido, como se ha apuntado, la opción de una estructura contractual -en lugar de una opción societaria- se justifica por constituir un mecanismo colaborativo flexible, sencillo de establecer y de modificar, así como más económico de gestionar y que únicamente hace referencia a la dimensión interna de la colaboración. No obstante, este tipo de acuerdos se encuentra sometido igualmente a ciertos riesgos en supuestos transfronterizos que hay que prever.

De un lado, hay que mencionar los retos vinculados a las diferencias lingüísticas (minimizadas por el impulso y uso prácticamente generalizado del inglés en las transacciones internacionales en la actualidad) y aquellos de carácter más marcadamente cultural (incluida la corporativa de las entidades parte), que les separa y que son susceptibles de generar confusión, retrasos en la toma de decisiones y desacuerdos que hay que gestionar adecuadamente (más aún en contextos multinacionales y multiculturales). Estas circunstancias exigen una mayor dosis de claridad y una más estrecha comunicación entre los socios situados en distintos países en estos supuestos.

Por lo que respecta a las cuestiones lingüísticas, el apartado 11.6 (Language) del DESCA 2020 Model Consortium Agreement dispone: *“The Consortium Agreement is drawn up in English, which language shall govern all documents, notices, meetings, arbitral proceedings and processes relative thereto”*.

Deotrolado,destacardenuevolaconsustancial incertidumbre que genera el hecho de que el acuerdo de colaboración se encuentre conectado a diversos ordenamientos estatales. Algo que, en definitiva, incide potencialmente en su régimen jurídico, debiendo prever salvaguardas y mecanismos de resolución de los eventuales conflictos que pudieran surgir en su marco que permitan incrementar el nivel de seguridad jurídica. Por ello, resulta habitual que en el clausulado del acuerdo de consorcio se incluyan ciertas previsiones de indudable interés al respecto de las situaciones internacionales, por medio de las que se busca incrementar la certeza legal de las partes. En este ámbito internacional poseen una importancia muy significativa, y de forma particular, las cláusulas relativas a la determinación de la ley estatal rectora del acuerdo, y las relacionadas con la resolución de los litigios que pudieran surgir entre las partes en su marco –ya se trate de los tribunales de un país, o se opte por un mecanismo complementario como la mediación o el arbitraje-.



En este ámbito internacional poseen una importancia muy significativa, y de forma particular, las cláusulas relativas a la determinación de la ley estatal rectora del acuerdo, y las relacionadas con la resolución de los litigios que pudieran surgir entre las partes en su marco –ya se trate de los tribunales de un país, o se opte por un mecanismo complementario como la mediación o el arbitraje-.

En este capítulo, sin embargo, nos limitaremos a analizar los aspectos directamente relacionados con la ley rectora del acuerdo de consorcio. La dimensión relativa a la resolución de litigios –en donde la mediación y el arbitraje están ganando terreno día a día, aunque la opción jurisdiccional mantenga su importancia en las situaciones donde intervengan entidades públicas financiadoras- ya ha sido tratada en el eBook titulado: PALAO MORENO, G. (Coord.). *Mediación y Arbitraje. Conflictos derivados de la actividad investigadora y de transferencia*. Paterna (Valencia). Fundació Parc Científic de la Universitat de València (PCUV). Valencia. 2020.

En todo caso, a modo de ejemplo, cabe mencionar como la cláusula 24 (jurisdicción y resolución de conflictos) del modelo de contrato de consorcio elaborado por el Grupo de Trabajo de Proyectos Colaborativos de RedOTRI Universidades, contempla que *“las Partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que sobre el presente Acuerdo pueda surgir. En el caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, ambas partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de (XXX)”*.

Por su parte, el apartado 11.8 (Settlement of disputes) del DESCA 2020 Model Consortium Agreement dispone una regla que ofrece unas amplias posibilidades y alternativas a las partes por la previsión de que actúen de forma amigable (*“The parties shall endeavour to settle their disputes amicably”*), pasando con posterioridad y de forma alternativa a que las partes acudan a un procedimiento de mediación seguido (en su caso) de; o bien un proceso de arbitraje (ante las Cortes de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI- o de la Cámara de Comercio Internacional –CCI-), o bien un proceso judicial en los tribunales ordinarios del país al que las partes se sometan.

El marco general aplicable a los consorcios contractuales de investigación y de innovación que cuenten con una naturaleza civil o mercantil internacional, se sitúa fundamentalmente en el Reglamento (CE) N° 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (conocido como Reglamento “Roma I”).

El artículo 1 del Reglamento “Roma I” dispone su aplicación a este tipo de relaciones obligatorias –como así sucede con los consorcios contractuales internacionales– cuando la situación implique un *“conflicto de leyes”*, siguiendo el modelo instaurado por el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que hace referencia a la existencia de un elemento de extranjería en la relación –ya fuera de modo principal, de carácter personal porque los intervinientes estén establecidos en distintos países o cuenten con una distinta nacionalidad, de carácter territorial por el lugar de la celebración, o de ejecución del contrato o formal según donde se celebrara–.

En particular, cuando por medio de este acuerdo se desarrolle una actividad investigadora e innovadora transfronteriza, su régimen legal se situaría en los artículos 3, 4 y 9 del Reglamento “Roma I”.



El artículo 3 subraya, con gran amplitud, la importancia de la autonomía privada de las partes, tanto expresa como tácita. Según su tenor, las partes no sólo podrán incorporar en su acuerdo las cláusulas que estimen por adecuadas, sino también seleccionar la ley estatal que tengan por conveniente como normativa rectora del mismo -incluso cuando esta regulación no guardara relación alguna con las partes o con el objeto del contrato-.


Sin embargo, en estos casos habrá que diferenciar los consorcios que se generan por la exigencia de una licitación o de una convocatoria pública internacional, de aquellos casos en los que se realiza a través del mecenazgo privado. En estos últimos existe un mayor juego para la autonomía de la voluntad, debido a que en los otros la entidad financiadora suele ofrecer el modelo de contrato y exigir el seguimiento de su propia ley, viéndose limitada su autonomía por efecto de las bases de la licitación o convocatoria.

El marco general aplicable a los consorcios contractuales de investigación y de innovación que cuenten con una naturaleza civil o mercantil internacional, se sitúa fundamentalmente en el Reglamento (CE) N° 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (conocido como Reglamento "Roma I").

El principio de autonomía de la voluntad conflictual permite a las partes actuar de forma preventiva en todo momento, así como anticiparse a los riesgos derivados de la internacionalidad del contrato. Así, estas pueden seleccionar un ordenamiento jurídico estatal como rector del acuerdo de consorcio, ya sea por su neutralidad frente a las partes, su especialización o con fin de cumplir sus intereses de un mejor modo. Se trata de una posibilidad especialmente beneficiosa en estos supuestos, y más aun en los casos en los que el consorcio se materializa en

una multitud de contratos y subcontratos internacionales entre la entidad financiadora y la entidad coordinadora de una parte, y entre ésta con el resto de entidades de otra. Consecuentemente, es normal que las partes localicen tanto el lugar de celebración y de formalización del acuerdo de consorcio, como que –a partir de las amplias posibilidades que ofrece el artículo 3- determinen la ley rectora del mismo (no pudiendo excluirse esta ley por medio de las normas de conflicto de leyes del ordenamiento reclamando, eliminado la posibilidad de un reenvío, como subraya su artículo 15). Esta elección habitualmente coincide con la aplicación de la ley del país, o bien con el lugar donde se sitúa la sede de la parte que va a coordinar la actividad del consorcio, o bien –en su caso- donde radica la eventual autoridad financiadora –pudiendo coincidir ambos lugares en la práctica-.

El DESCA 2020 Model Consortium Agreement ofrece un interesante ejemplo en su apartado 11.7 (Applicable law), al recomendar la vinculación del acuerdo de consorcio al ordenamiento belga, al estar vinculado a programas financiados por la UE como el Horizonte 2020: “This Consortium Agreement shall be constricted in accordance with ad governed by the laws of Belgium excluding its conflicto of law provisons”.



El principio de autonomía de la voluntad conflictual permite a las partes actuar de forma preventiva en todo momento, así como anticiparse a los riesgos derivados de la internacionalidad del contrato. Así, estas pueden seleccionar un ordenamiento jurídico estatal como rector del acuerdo de consorcio, ya sea por su neutralidad frente a las partes, su especialización o con fin de cumplir sus intereses de un mejor modo.



Además de lo expuesto, deben destacarse dos extremos de interés al respecto de las posibilidades de elección de la ley estatal rectora del acuerdo, que el artículo 3 del Reglamento “Roma I” abre a las partes de un acuerdo de consorcio internacional:

- Primero, este precepto autoriza a los socios a que puedan “fraccionar” la regulación del acuerdo de consorcio, pudiendo someter las distintas partes del contrato a leyes estatales diversas, sin que por ello pueda perder coherencia interna. Algo que se aprecia de forma más evidente en las relaciones de naturaleza privada.

A modo de ejemplo, y entre otros, podría suceder que las partes acordaran que la responsabilidad del coordinador o de sus miembros se sometiera a la ley donde estuvieran establecidos; que en las cláusulas relativas a la titularidad, la gestión y tutela de los derechos de propiedad intelectual resultante (como serían las cuestiones referentes a la titularidad individual o conjunta de los resultados alcanzados sobre las que deben establecerse reglas claras) se sujetaran a la ley del país de depósito o registro del derecho en cuestión, o que su posible transferencia a terceros (por medio de licencias, según se hubiera determinado su alcance territorial) se ordenara por medio de la ley del lugar de cumplimiento del contrato; afectando este fraccionamiento igualmente (caso que se planteara generar una estructura societaria posteriormente) a que se establecieran provisiones particulares en materia de ley aplicable sobre algunos de sus aspectos de su régimen legal.

- Segundo, el artículo 3 hace referencia a una ley estatal, pero no a los usos y costumbres que pueden ser habitualmente empleados en la práctica contractual; no contemplando así, por lo tanto, la posibilidad de que las partes recurran a una reglamentación no estatal (como sería la *Lex Mercatoria*). Ello no impide, sin embargo, que éstas lleven a cabo una incorporación por referencia de los mismos en el clausulado de su contrato, haciendo uso de su autonomía de la voluntad material (considerando el artículo 13 del Reglamento “Roma I”), dentro de los límites que autorice la ley estatal rectora del acuerdo.

En relación con esta cuestión destaca la importancia de los contratos modelo usualmente empleados (como el mencionado DESCA 2020 Model Consortium Agreement), así como el peso de la estandarización en este sector, tal y como se manifiesta en ejemplos como el de la ordenación de las licencias de patentes esenciales otorgadas en condiciones FRAND (Fair Reasonable and Non-Discriminatory)

A pesar de que la elección de la ley estatal aplicable al acuerdo de consorcio internacional resulta lo más recomendable, siendo además lo más habitual en la práctica para garantizar un elevado nivel de seguridad jurídica, puede darse el caso de que las partes no alcancen dicho pacto. En estos casos, el juego del artículo 4 conducirá al juego de la ley del país donde se encuentre la residencia habitual del prestador característico –que podrá ser aquel donde se sitúe el coordinador del consorcio o, en su caso, el licenciante-; a no ser que otra ley estuviera más estrechamente vinculada con el acuerdo –como podría suceder, por ejemplo y en atención a las circunstancias del caso, con la ley del país de residencia habitual de la entidad financiadora o, en casos de una multiplicidad de subcontratos, la propia del lugar donde se encuentra establecida la entidad coordinadora-.





Sea como sea, ya se hubiera hecho uso de la autonomía de la voluntad conflictual o no, no hay que perder de vista la importancia que en este ámbito van a tener las leyes imperativas –a las que se refiere el artículo 9 del Reglamento “Roma I” cuando habla de “leyes de policía”-. Unas disposiciones que van a condicionar profundamente la regulación del acuerdo de consorcio en relación con aspectos tan señalados como:

- La regulación de los derechos de propiedad intelectual relativos a los resultados alcanzados en el marco del acuerdo de consorcio, afectando a extremos como la titularidad (individual o conjunta), su tutela, su explotación y su transferencia en situaciones internacionales.
- La ordenación de la libre competencia, que en el ámbito de la Unión Europea se encuentra regulado, además de en lo establecido en los artículos 101 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en lo dispuesto en los Reglamentos (CE) N° 1/2003 y N° 139/2004, así como en los Reglamentos (UE) N° 1407/2013 y N° 316/2014.
- Cuando formen parte del consorcio entidades de investigación de naturaleza pública, la normativa administrativa aplicable en el sector, destacando en España el juego de las Leyes 6/2001, 2/2011, 14/2011 ó 9/2017.

Resulta altamente aconsejable, por lo tanto, y como realiza el DESCA 2020 Model Consortium Agreement en su apartado 11.5 (Mandatory national law), que se prevea en el acuerdo de consorcio que: “Nothing in this Consortium Agreement shall be deemed to require a Party to breach any mandatory statutory law under which the Party is operating”. Una exigencia que obliga a un análisis detallado y, al limitar la autonomía de las partes, reclama contar con un asesoramiento que logre evitar sorpresas desagradables durante la ejecución del acuerdo.

3

DIMENSIÓN SOCIETARIA INTERNACIONAL DE LOS CONSORCIOS

El consorcio puede igualmente adoptar una forma societaria con una función instrumental para el desarrollo de sus actividades y objetivos comunes, pero con repercusiones no sólo hacia el interior, sino también hacia el exterior del mismo frente a terceros, lo que afecta a una multitud de extremos como el régimen de responsabilidad, las previsiones concernientes al régimen rector de los resultados, su transferencia y explotación por medio de licencias. Esta forma societaria suele estar precedida de un acuerdo de consorcio previo de naturaleza contractual, donde se prevé la constitución de una persona jurídica con una personalidad independiente de los socios plenamente integrada en su ámbito de actuación –aunque contribuyendo de forma equitativa en su accionariado, control y costes-. Esta opción implica una apuesta estratégica que, debido a sus implicaciones y mayor complejidad –como lo serán sus retos y riesgos internos y frente a terceros-, va a exigir un mayor nivel de confianza y de experiencia previa entre los socios.





Junto a las motivaciones arriba señaladas, por medio de la creación de un consorcio de naturaleza societaria, las partes podrán acceder a mayores recursos, externalizar las actividades que no constituyan su objeto principal en el acuerdo de consorcio y, en definitiva; les posibilita separar su actividad habitual (como pondría ser la investigación e innovación) de las acciones comerciales de explotación de los resultados alcanzados. Según los casos, la propia entidad constituida podría incluso ser objeto de una venta individualizada con posterioridad.

No obstante, debido a los desafíos que supone a las partes dar el importante paso de constituir un consorcio de carácter societario –entre otros, por razón de su eventual experiencia societaria o cultura empresarial, así como por los mayores costes que implica y una distinta fiscalidad respecto a un más sencillo acuerdo de consorcio- este cambio debe ser objeto de una previa meditación y, nuevamente, de un constante asesoramiento legal. Desde su etapa inicial de negociación es preciso reflexionar sobre la concreción del lugar de su constitución, la clara delimitación de su objeto, el régimen relativo a la adopción de los acuerdos por medio de los que despliegue su actividad y la toma de decisiones sobre aspectos esenciales (el posible traslado de su sede o la generación de filiales), así como su disolución y liquidación (incluida una posible fusión transfronteriza), o su eventual venta posterior.

De nuevo, la opción de constituir un consorcio de base societaria en el ámbito de la investigación y de la innovación es susceptible de contar con una dimensión internacional, con el objetivo de ampliar el ámbito geográfico de su actividad y el acceso de sus resultados a nuevos mercados nacionales. Esta posibilidad resulta habitual en el ámbito de los consorcios, presentando nuevos retos (lingüísticos, culturales y jurídicos) y ciertas particularidades que exigen un comportamiento cauto y el asesoramiento previo para su correcta evaluación, y la selección de la forma societaria más adecuada en supuestos transfronterizos. Asimismo, estos riesgos requieren que se actúe de forma previsoramente al respecto de la selección de un mecanismo de resolución de conflictos, donde la mediación y el arbitraje ofrecen amplias posibilidades.

En estos casos, al margen de las posibilidades que ofrecen operaciones como el intercambio o cruce de acciones, o los pactos puramente accionariales entre los socios de un acuerdo de consorcio, las opciones de generar una estructura societaria o asociativa es amplísima, como lo es la tipología de formas que puede adoptar en la práctica en atención a los objetivos, necesidades y las entidades que la conforman o financian. Así, en línea con el principio, los consorcios societarios pueden formalizarse por medio de cualquier forma jurídica societaria admitida en derecho. Sin embargo, hay que hacer mención a que los instrumentos societarios más frecuentemente utilizados en este ámbito son la constitución de una asociación, de una equity joint venture o la creación de una agrupación de interés económico (AIE).

La primera modalidad se prevé generalmente en las licitaciones y convocatorias públicas que exigen la creación de una estructura societaria. En estos supuestos es habitual que se obligue a la constitución de una asociación regida por el derecho del país donde se encuentra la entidad financiadora o una de las entidades asociadas. Una exigencia que, en el caso español (a partir de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Asociaciones y el 9.11 del Código Civil), implica que su vida jurídica se vea regida por dicha normativa estatal.

La segunda modalidad, también conocida como corporation, societaria o sencillamente filial común, supone la creación de una nueva sociedad en la que participarían las diferentes entidades socias, con el objeto de desarrollar un proyecto acordado previamente por las partes. El resultado consistiría en la creación de una sociedad distinta a las constituyentes, con una personalidad jurídica propia y distinta de la de los sujetos participantes, pero cuya actividad estaría controlada conjuntamente por las partes participantes, sirviendo a sus

Para determinar su régimen legal al respecto de extremos como son su capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción, resulte de gran interés decidir al amparo de qué ordenamiento estatal va a ser creada y qué nacionalidad va a tener la joint venture corporation resultante.

objetivos comunes. La equity joint venture se generaría a partir de un acuerdo base celebrado entre los sujetos participantes, ordenado por lo dispuesto en el reglamento Roma I antes mencionado, al igual que los contratos satélites (donde se fijan las actividades que la sociedad joint venture ha de llevar a cabo).

Unos elementos contractuales que, como se ha expuesto, suponen la antesala y preparación de la posterior constitución de la sociedad joint venture, cuya sede suele



situarse en el territorio donde radique uno de los miembros del consorcio –aunque ello no resulte imprescindible–, y que será ordenada por medio de la ley de su nacionalidad (tal y como se establece, en el caso español, en los artículos 9.111 del Código civil, así como 8 y 9 de la Ley de Sociedades de Capital). De ahí que, para determinar su régimen legal al respecto de extremos como son su capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción, resulte de gran interés decidir al amparo de qué ordenamiento estatal va a ser creada y qué nacionalidad va a tener la joint venture corporation resultante.

En los casos en que los socios de un acuerdo de consorcio deseen crear una equity joint venture, –además de tener que preocuparse de los decisivos acuerdos base y de los satélites mencionados–, tendrán que prestar una especial atención a la necesaria confidencialidad que han de guardar, la fijación de su objeto y duración, sus aportaciones iniciales, su financiación y las finanzas, el papel que quieren desempeñar en la nueva sociedad generada, así como aspectos tan importantes como son la gestión de la propiedad intelectual resultante y su explotación, o la resolución de los eventuales conflictos que pudieran surgir en su marco, entre otros.

La tercera modalidad societaria que suele emplearse, aunque en menor medida, es la agrupación de interés económico, la cual, en su dimensión transfronteriza intraeuropea, puede adoptar la forma de una agrupación europea de interés económico (AEIE). Una estructura de origen igualmente contractual que se encuentra regulada en el Reglamento (CEE) N° 2137/85 y, desde una perspectiva española, por medio de la Ley 12/1991, de Agrupaciones de Interés Económico, cuyo objetivo es complementar la regulación legal europea para aquellas agrupaciones que sitúen su sede social y se inscriban registralmente en nuestro país.

La AEIE constituye una estructura societaria mercantil de tipo personalista nacida de un contrato de agrupación, que cuenta con una capacidad y una personalidad jurídica propia e independiente de sus socios. Aunque, al estar creada con una finalidad instrumental o auxiliar de las entidades que la constituyen, se concibe con el fin de facilitar o desarrollar la actividad económica de los miembros, por lo que su objeto social debe estar necesariamente relacionado con el propio y común de los participantes. De este modo, la AEIE se configura igualmente como una figura especialmente adecuada en este ámbito para favorecer la cooperación entre una pluralidad de sujetos desde la perspectiva internacional, tal y como sucedería, por ejemplo, con los denominados consorcios de exportación.

4

REFLEXIONES FINALES



- La creación de un consorcio de investigación y de innovación –ya tenga un carácter contractual o societario- con una dimensión internacional va a implicar, además de las diversas oportunidades que ofrece a sus socios, una serie de riesgos y de exigencias suplementarias desde una perspectiva jurídica, que han de ser tenidas en cuenta ya desde las fases iniciales de su creación; resultando altamente aconsejable el servirse de un asesoramiento legal especializado en todo momento.

- La frecuente internacionalidad de este tipo de acuerdos –ya sea con el objeto de aprovechar la experiencia atesorada por sus socios, acceder a mayores recursos financieros o alcanzar nuevos mercados-, exige seleccionar concienzudamente a los socios y a las personas que van a ocupar puestos de responsabilidad en el consorcio, con el fin de mantener un alto nivel de claridad, comunicación y de confianza; algo que no siempre resulta sencillo en contextos multinacionales y multiculturales, por lo que requiere la adopción de mayores cautelas.



- En estos supuestos a su vez, las diferencias existentes entre los ordenamientos estatales potencialmente aplicables al acuerdo de consorcio (ya cuente con una naturaleza contractual como societaria) exigen tener un especial cuidado en la selección de objetivos y en la redacción de su clausulado -generalmente celebrado y redactado en lengua inglesa en situaciones internacionales-. De esta forma, resulta altamente beneficioso que las partes pacten con claridad tanto la normativa estatal que va a ordenar el contrato, como el mecanismo de resolución de controversias que van a seleccionar. En estos casos ocupa un lugar principal el recurso a la mediación y el arbitraje por las ventajas que ofrecen frente a la alternativa jurisdiccional.

- La posibilidad de crear un consorcio de base societaria en supuestos internacionales – como sería, en un gran número de ocasiones, una joint venture corporation- implica una decisión estratégica que supone un mayor nivel de confianza, exigencia y compromiso entre los socios –en términos de aportaciones y de responsabilidad-, que obligan a tener un mayor cuidado tanto en la selección de la forma jurídica concreta, como en la selección del lugar donde vaya a radicar su sede social a efectos de establecer su nacionalidad y la legislación estatal aplicable a la sociedad creada.

5

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- ▶ COMISIÓN EUROPEA. *European Research Infrastructure Consortium (ERIC)*. Recuperado en https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-research-infrastructures/eric_en
- ▶ COMISIÓN EUROPEA. *Guidance. How to draw up your H2020 consortium agreement* (versión 2.207, de enero de 2020). Recuperado en https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf
- ▶ DESCA 2020 Model Consortium Agreement. Recuperado en <http://www.iprhelpdesk.eu/news/desca-2020-consortium-agreement-model-available-now>
- ▶ ESPLUGUES MOTA, C. (Dir.) (2020). *Derecho del Comercio Internacional*. Tirant lo Blanch. Valencia (9ª ed.).
- ▶ EUROPEAN IPR HELPDESK. *Consortium Agreements*. Recuperado en <https://www.iprhelpdesk.eu/frequently-asked-questions/consortium-agreement>
- ▶ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). *Intellectual Property for Bussines*. Recuperado en <https://www.wipo.int/sme/en/>
- ▶ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) (2005). *Intercambiar valor - Negociación de acuerdos de licencia de tecnología: Manual de capacitación*. OMPI. Ginebra. Recuperado en <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=291>



- ▶ PALAO MORENO, G. (Coord.) (2020). *Mediación y Arbitraje. Conflictos derivados de la actividad investigadora y de transferencia*. Fundació Parc Científic de la Universitat de València (PCUV). Paterna (Valencia). Recuperado en <http://pcuv-3808422.hs-sites.com/ebook-pcuv-mediaci%C3%B3n-y-arbitraje-en-conflictos-derivados-de-la-actividad-investigadora-y-de-transferencia>; <https://doi.org/10.7203/PCUV-3>
- ▶ PALAO MORENO, G. (2020). *Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología*. Tirant lo Blanch. Valencia.
- ▶ REDOTRI UNIVERSIDADES. Recuperado en: <http://www.redotriuniversidades.net/>



PARC CIENTÍFIC
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Innovació,
Universitats, Ciència
i Societat Digital

GI+d PI

Grupo i+d
Propiedad Intelectual e Industrial UVEG

