

***ESTUDIO JURÍDICO SOBRE LA
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS:
DIFERENCIAS ENTRE LA TRANSFERENCIA
DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y LA
TRANSFERENCIA DE BIENES
INCORPORABLES (DERECHOS
INTELECTUALES)***



JOSÉ MARÍA GIMENO FELIÚ.
Catedrático de Derecho Administrativo.
Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza.
13 de febrero de 2018

Con fecha de 1 de febrero de 2018, el Rector Magnífico Universidad de Zaragoza ha requerido a don José María GIMENO FELIU, Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, la realización de un *Estudio Jurídico sobre la posibilidad de considerar ciertas actividades de conocimiento de las Universidades Públicas como propiedad incorporal y su significado desde la perspectiva de la aplicación de la legislación de contratos públicos.*

ANTECEDENTES DE LA CONSULTA

Primero.- La consulta solicitada responde con carácter concreto, a la oportunidad de considerar ciertas actividades de conocimiento de las Universidades Públicas como propiedad incorporal y en qué medida resultan de aplicación los procedimientos nacionales de contratación pública y, en concreto, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Se pregunta, en concreto, sobre la naturaleza jurídica de la actividad de transferencia de conocimiento, ex artículo 83 LOU, y en qué medida, cuando la solicitud de transferencia proviene de un poder adjudicador (en el sentido del artículo 3 LCSP) son de aplicación, y con qué alcance, los procedimientos y exigencias de dicha Ley.

Segundo.- Sobre dicha consulta, a la vista del marco legislativo vigente, se puede anticipar ya que una parte de la actividad de transferencia de conocimiento, en tanto suponga creación y no un servicio técnico, debe ser considerada como transferencia de derechos intelectuales que, en su condición de propiedad incorporal, están formalmente excluidos de la aplicación de la LCSP (artículo 9).

Obviamente, los servicios técnicos que se ofrecen como prestador de servicios al mercado, tienen un régimen jurídico distinto

que deberá estar, en muchas ocasiones, sometido a las previsiones de la LCSP.

Esta conclusión se justifica sobre los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- Conocimiento y actividad de las Universidades Públicas. La transferencia como elemento de la misión de servicio público.

Es misión del servicio público universitario la formación de profesionales y científicos superiores, pero dentro de una enseñanza constante puesta en cuestión ella misma, abierta a la investigación y al cambio permanente, plural y no dogmática, unida, por tanto, inescindiblemente a la elaboración de la ciencia¹. Esto explica el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de cátedra, que consiste, como señala la STC 217/1992, en *«expresar las ideas o convicciones que cada profesor asume como propias en relación a la materia objeto de enseñanza... (dentro) de los límites necesarios que resultan de su propia naturaleza, con independencia de los derechos que se producen por su articulación con otros derechos o de los que, respetando siempre su contenido esencial, pueda establecer el legislador (STC 5/81 y ATC 457/1989)»*.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, como afirma T.R. FERNANDEZ, el profesor universitario *«transmite lo que él mismo está aprendiendo cada día. Es por ello algo más que un mero transmisor, es un sujeto activo del proceso científico, cuya actuación como tal resulta por hipótesis incompatible con la existencia de cualquiera orientaciones que, de llegar a imponerse, desnaturalizarían pura y simplemente su función social, trasladando automáticamente*

¹ GARCIA DE ENTERRIA, "La autonomía universitaria", RAP núm. 117, 1988, pp. 7 y ss.

su propio papel al autor de aquellas»². Como sostiene el profesor Lorenzo MARTIN-RETORTILLO, «si hay algo que caracteriza a los profesores universitarios, como profesión, es precisamente su dedicación al estudio y a la investigación. Y si hay algo connatural al estudio y a la investigación es, sin duda, un talante crítico. Sin sentido crítico de nada sirve el estudio ni hay posibilidad de progreso o avance científico o social»³.

Lo que distingue a la Universidad, y en especial a las Universidades públicas en España, frente a cualquier otra institución y, especialmente, frente a una empresa, es, con diferencia, que junto a las funciones comunes de transmisión de los conocimientos que en un momento dado constituyen el acervo de cada disciplina, está su función de creación, desarrollo y crítica de la ciencia, como acertadamente señala el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU). Y ésta constituye una de las misiones fundamentales de la Universidad⁴, de la que derivan, como lógica consecuencia, otras también de especial importancia: la formación para el ejercicio de las diferentes actividades profesionales como el apoyo al desarrollo cultural, social y económico del país o la extensión de la cultura a todos los ciudadanos. Sin una constante y regular tarea investigadora realizada por el profesorado universitario (derivada de lo que se podría denominar su «función de servicio público»), y su vocación de transferencia a la sociedad, carece de sentido la enseñanza universitaria, incumpliendo esa trascendental misión

² T.R. FERNANDEZ, *La autonomía universitaria: ámbito, límites*, Civitas, Madrid, 1982, p. 47.

³ L. MARTIN-RETORTILLO, *El vía crucis de las libertades públicas*. Ed. Cuadernos para el diálogo, S.A., Madrid, 1976, p. 126.

⁴ Las tres misiones de la Universidad son, para ORTEGA Y GASSET, la formación de profesionales, la transmisión de la cultura, y la investigación. Vid. "La misión de la Universidad", escrito en 1930, ahora recopilado en *Obras completas*, Vol. IV, Alianza Universidad-Revista de Occidente, Madrid, 1983, pp. 311-353.

encomendada a la Universidad.

Esta conclusión se avala, además, con la Carta Magna de las Universidades Europeas, firmada en Bolonia (Italia), con motivo de los actos celebrados con ocasión del IX Centenario de esa Universidad, firmada por centenares de Rectores de todo el mundo⁵.

«*La Universidad (...) es una institución autónoma -dice el principio fundamental primero- que, de manera crítica, **produce y transmite la cultura por medio de la investigación y de la enseñanza***» (negrita nuestra).

El principio fundamental segundo de dicho Documento afirma que «*en las Universidades, la actividad docente es indisociable de la actividad de investigación, a fin de que la enseñanza sea igualmente capaz de seguir la evolución de las necesidades y las exigencias de la sociedad y de los conocimientos científicos*».

Interesa esta idea, pues **la transferencia de conocimiento por parte de las Universidades forma parte de su misión de servicio público, y, por ello, como luego se explicará, no puede entenderse como actividad económica o de mercado.**

El marco legal español no genera dudas sobre esta cuestión, pues la transferencia de conocimiento como actividad de la Universidad viene reconocida de forma específica en el encabezado del propio Título VII de la LOU. Ésta es una novedad que se introdujo a partir de la reforma de esta ley orgánica en 2007. (En la versión original de la LOU de 2001 sólo aparecía "Investigación en la Universidad"). En correspondencia con ello, el art. 39.1 LOU articula las diferentes misiones de la universidad. Se afirma claramente que la base de todas las actividades universitarias es la investigación y, a partir de ella, se desarrollan docencia y transferencia de conocimiento: "*La investigación es fundamento de la docencia y una*

⁵ Su texto puede consultarse en la monografía del profesor L. MARTIN-RETORTILLO, *A vueltas con la Universidad*, Civitas, Madrid, 1990, pp.203-211.

herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad”.

La transferencia de conocimiento tecnológico y científico constituye aquello que se ha venido a llamar “la tercera misión” de la Universidad. Se trata de una función al servicio de la sociedad - art. 1.2.c) LOU - que complementaría a las tradicionales e inescindibles, de docencia e investigación, de forma que desempeñe un papel decisivo para impulsar el desarrollo económico y social del entorno territorial en el que cada Universidad se ubica, e incluso del ámbito internacional. Se busca con ello que las aportaciones que resulten del nuevo y/o mejor conocimiento generado en la Universidad (de la investigación), tengan aplicación práctica.

La transmisión de conocimientos en la Universidad se caracteriza por cinco aspectos fundamentales: viene acompañada de la reflexión previa de quien la lleva a cabo, analiza la realidad de su ámbito científico, tiene en cuenta la reflexión de otros miembros de la comunidad universitaria o profesional, sistematiza los conocimientos, y promueve nuevo conocimiento. Además, esta tarea de reflexión y creación original de conocimiento (y, lógicamente, su transferencia) está respaldada en el art. 20.1.c CE, **al consagrar la «libertad de cátedra» y, al dar lugar a resultado que se caracteriza por ser una creación original del miembro del personal docente e investigador o de un equipo de éstos, como se explicará, se subsume en el concepto de “obra” objeto de protección por la Ley de propiedad intelectual, con lo que el resultado de la actividad de transferencia forma parte consustancial de la propiedad intelectual (y se debe considerar en todo caso como un negocio jurídico privado sobre propiedad incorporal).**

Como señala Julia ORTEGA, la transferencia del conocimiento es, por tanto, un nuevo tipo de función universitaria que serviría para

complementar las tareas básicas, esto es, la docencia o enseñanza directa de conocimiento a través de la formación de titulados superiores y futuros profesionales, y la de su generación por medio de la investigación y la correspondiente divulgación y publicación de sus resultados⁶. Frente a investigación y docencia, como formas tradicionales a través de las cuales el conocimiento se crea y se transmite, la transferencia de conocimiento canaliza el flujo de conocimiento universitario a la sociedad circundante a través de una variedad de procesos. Algunos de ellos se encauzan a través de vías formalmente establecidas, como los contratos y convenios de investigación que se suscriben con terceros a cambio de contraprestación económica para realizar actividades de investigación. En ellos a veces se incorporan contratos de licencias de patentes, de *know-how*, que pueden incluirse como excepción.

Por último, conviene recordar que la Universidad pública tiene un rol de liderazgo institucional indiscutible, pues debe actuar como un elemento crítico en la configuración y desarrollo de los temas claves de nuestra sociedad y, muy especialmente, de la Sociedad del Conocimiento. Esta labor de la Universidad Pública de ser un agente activo en la creación y difusión de conocimiento científico se ha visto dificultada en los últimos años por una interpretación restrictiva y formalista de la misión propia de la Universidad, equiparando la transmisión del conocimiento a la idea de servicio y mercado, cuando, el conocimiento, como creación, es claramente una actividad (y no un servicio) ajeno a las reglas de la competencia. Labor de liderazgo que se asienta en el valor reputacional de su actividad (la *reputación académica* de los profesores de Universidad Pública funciona como un mecanismo de garantía y calidad), vinculada a fines públicos, por lo que la transferencia de conocimiento, aún en los casos de retribución

⁶ J. ORTEGA, Ponencia en XIII Congreso AEPDA, Salamanca, 6 de febrero de 2018.

por dicha transferencia, debe ser considerada como una función propia de la institución universitaria y no una simple prestación mercantil.

SEGUNDO.- La transferencia de conocimiento como propiedad intelectual.

Los negocios jurídicos suscritos con las universidades públicas sobre la base del art. 83 LOU son contratos de diversa índole (ejecución de un proyecto de investigación, realización de actividades de apoyo tecnológico, medidas analíticas, estudios, ensayos, informes, dictámenes técnicos, etc.). Pero no todos ellos tienen la misma consideración jurídica. Algunos, en tanto creación, serán negocios de resultado de contenido de propiedad incorporea y no un mero o simple servicio técnico en régimen de mercado. Interesa, pues, la delimitación objetiva de la causa del negocio jurídico que se celebre con una Universidad Pública en relación a la transferencia de conocimiento⁷. Para lo que es necesario acudir a las previsiones del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

El artículo 10 LPI dice: "*1. Son objeto de propiedad intelectual todas las **creaciones originales** literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:*

*a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, **informes forenses**, explicaciones de cátedra y **cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.***

.../...

*f) **Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras***

⁷ Interesa el trabajo UREÑA SALCEDO, J.A., "Ciencia y empresa: la transferencia de conocimientos científicos", *Revista General de Derecho Administrativo*, n. 36, 2014.

arquitectónicas y de ingeniería.

g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.

.../...

i) Los programas de ordenador.”

De la lectura de este precepto se deduce que el objeto de los derechos de autor es la *Obra artística, literaria o científica*. **El listado del art. 10 LPI no es exhaustivo, sin embargo, de su redacción parece claro que un informe o un dictamen (si bien sería mejor calificarlo como estudio),** entran dentro del concepto de obra (letra a), apdo. 1). Esta interpretación resulta avalada, además, por el carácter abierto del listado, dentro del carácter ya de por sí abierto de todo el apartado 1. También nos encontramos con resultados habituales de la actividad de transferencia en las letras f), g) e i) del apdo. 1 del art. 10 LPI. Junto a lo anterior deben incluirse asimismo las bases de datos, en los términos del art. 12 LPI.

Como puede apreciarse de la definición expuesta, el medio o soporte en el que se plasma es indiferente, pues la propiedad intelectual, por esencia, se caracteriza por su inmaterialidad (obra versus soporte material). En el caso de las obras impresas o susceptibles de serlo, así como de las obras en soporte digital, puede haber múltiples ejemplares de la obra, incluso múltiples ejemplares “originales”. Lo relevante es que la actividad intelectual se plasme en algún tipo de soporte que permita su comunicación o divulgación a terceros (sin que sea necesaria la divulgación de la obra para su protección, como tampoco lo es su registro). Por ello, de conformidad con la previsión del artículo 13. 1 de la LCTI, que indica que la investigación debe ser *“entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su*

transferencia y su divulgación”, el resultado de la transferencia de investigación, en tanto actividad de creación de conocimiento (y consecuente originalidad), es una obra a los efectos de la legislación de propiedad intelectual.

De lo expuesto se constata que los negocios jurídicos de transferencia que cumplan los requisitos para su protección como obra con derechos de autor, tendrán la consideración de propiedad intelectual⁸. Estos requisitos son, en primer lugar, su originalidad, en un sentido *objetivo* (entendida como novedad en la forma de expresión de la idea y singularidad/reconoscibilidad/diferenciación de la Obra), ya sea en la concepción y/o en la ejecución de la obra. El extremo de esta característica implica que la obra no puede ser un plagio. Sin embargo, la originalidad de la obra tiene asimismo un sentido *subjetivo*, como reflejo del espíritu o de la personalidad del autor; lo que significa que la obra está marcada por la individualidad de su autor. Y, el segundo requisito para la protección de una obra con derechos de autor es su creatividad, en la medida que es el resultado de la actividad humana.

Únicamente quedan como obras excluidas, es decir, *“no son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores.”* (art 10 LPI).

Está claro que, **cuando la actividad de transferencia solicitada por la entidad que contrata con la Universidad se plasma en un resultado que encaja en el concepto de “obra original” establecido en el art. 10 LPI, dicho resultado se rige**

⁸ Téngase además en cuenta que las obras derivadas (traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes, extractos, o cualesquiera *transformaciones* de una obra) son también obra en el sentido del art. 10 LPI (art. 11 LPI).

por lo dispuesto en la LPI. Es más, en este caso, para la entidad solicitante no es indiferente quién va a ser el miembro o el equipo, de entre el personal (docente e) investigador de la universidad, que desarrolle la actividad, por lo que la nota de la originalidad viene reforzada por el carácter único y personal de la obra en la que consiste el resultado solicitado. En estos casos, al ser la propiedad intelectual un bien incorporal, el negocio jurídico esta dormalmente excluido de las previsiones de la LCSP, al no tener consideración de contrato público (art. 9 LCSP).

El artículo 55.2 de la Ley de Economía Sostenible de 2011 (LES) dice *"La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se registrará por el derecho privado, en los términos previstos por esta Ley y las disposiciones reguladoras y estatutos de las entidades a que se refiere el artículo 53, aplicándose los principios de la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse"*.

Del artículo 7 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), se infiere que los derechos de propiedad industrial o los derechos de explotación de propiedad intelectual son de naturaleza patrimonial tanto por su definición negativa (no son demaniales), como por su encaje en la relación de bienes patrimoniales. Los contratos derivados de esta explotación tienen la consideración de contratos privados (art. 5.3 y 9 LPAP y 107.3 LPAP) y se registrarán por las normas de derecho privado correspondientes a su naturaleza (no puede tener nunca consideración de contrato público), y así lo reitera expresamente el vigente artículo 36 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI).

La LPAP, en relación a la explotación de estos derechos, establece una norma común de transferencia de la propiedad a través de cualquier negocio jurídico de carácter oneroso, pero distingue entre enajenación de inmuebles (ordinariamente adjudicación por concurso), la de muebles (ordinariamente por subasta) y la de derechos de propiedad incorporal (ordinariamente por subasta) si bien permite la adjudicación directa (art. 137.4), cuando *el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público*⁹. Y la LCTI (art. 36), indica que se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, suscritos por las Universidades públicas (y los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado), *cuando se trate de contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación o contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación*. En este último caso, la Ley exige que si el receptor de los servicios es un poder adjudicador, la adquisición deberá ajustarse a las prescripciones de la normativa de contratación pública para la celebración del correspondiente contrato (no dice contrato público).

⁹ La Ley de Economía Sostenible, en su artículo 55, añade dos supuestos de adjudicación directa de derechos incorporales: cuando por las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa; y cuando resulte procedente por la naturaleza y características del derecho o de la transmisión, según la normativa vigente, como en los casos de las licencias de pleno derecho o de las licencias obligatorias.

Es decir, se aplicarán, al ser un contrato excluido de naturaleza privada, las reglas del artículo 4 LCSP: *"Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección quedan excluidos del ámbito de la presente Ley, y se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse"*.

Por último, la LOU, en su reforma de 2011, regula específicamente los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual del resto de los bienes universitarios y señala que su administración y gestión se ajustará a lo previsto en la LCTI.

Resulta, pues, indubitado, que los negocios que celebra un poder adjudicador para solicitar transferencia de conocimiento a una Universidad Pública en tanto tenga por finalidad la creación de propiedad intelectual, son contratos privados (y nunca un contrato público) ya que tienen la consideración de propiedad incorporal y, por ello, ex artículo 9, negocio excluido de las previsiones de la LCSP, lo que permite la selección directa con la Universidad en cuestión, y sin estar sometido a límites de precios (sería más adecuado hablar de retribución por adquisición).

En esta categoría se incluyen la emisión de informes, estudios, análisis o validación de datos, etc., que impliquen "creación original" y donde es relevante el elemento cualitativo de quién realiza la actividad (sería conveniente que las universidades ofrecieran un catálogo extenso del tipo de actividad de transferencia que encaja en esta categoría)¹⁰.

¹⁰ Avala esta interpretación el Informe 4/2012, de 31 de enero de 2013, sobre el ámbito de aplicación objetivo del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Baleares, donde, en relación a contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a la radiodifusión, para su difusión por parte de los organismos de radiodifusión, y los contratos relativos al tiempo de radiodifusión,

Por supuesto, se podrán realizar tantos contratos privados con una Universidad Pública como resulten necesarios y convenientes, sin que pueda aplicarse limitación alguna ex artículo 118 LCSP al no tramitarse, ni poder tramitarse, esta adquisición de conocimiento como contrato menor.

Como se ha expuesto, en estos casos no estamos ante una prestación típica del contrato de servicios objeto de regulación de la LCSP (por lo que no tiene la consideración de contrato público). Y es que la consideración de derechos protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual implica que las condiciones personalísimas del autor (la Universidad Pública y el concreto personal público sobre quien recae el encargo de creación) sean determinantes para la selección de quién desarrollará la obra (que es una prestación de creación), hasta el punto de que, en muchas ocasiones, la obra que se desarrolla ya puede venir amparada por una protección intelectual previa (artículos o trabajos de investigación). La adquisición de conocimiento científico, por tanto, queda al margen de las reglas y procedimientos de la contratación pública al no ser una actividad propia de mercado. Al igual que no se sujetan a reglas de contratación pública la adquisición de bienes de patrimonio cultural (la compra de un Picasso o de un Goya, a modo de ejemplo) ni el desarrollo de las mismas, tampoco la transferencia de conocimiento, en tanto creación y no servicio técnico, que se solicita a una Universidad pública que, por lo demás, insistimos, tiene una vocación institucional de prestación de servicio público (y no de mercado).

Por último, conviene hacer referencia **al aspecto de la titularidad de los derechos** de explotación de esa propiedad

consideran que están excluidos del ámbito de aplicación objetivo en tanto son propiedad incorporal. En este mismo sentido el Informe 11/2009, de 3 de diciembre de 2010, de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana.

intelectual, fruto de la actividad de transferencia realizada por el personal (docente e) investigador. En este sentido, el artículo 80.5 LOU advierte que *“Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”*.

El artículo 53 de la Ley de Economía Sostenible (LES), cuando habla de la transferencia de resultados en la actividad investigadora, tras afirmar que *“estas disposiciones son aplicables a los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas como consecuencia del desempeño de las funciones que les son propias, por el personal investigador de las entidades mencionadas en el apartado anterior, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas. (art. 53.2 LES)”*. Afirma que *“se considerarán objeto de propiedad industrial y de propiedad intelectual los reconocidos como tales en la legislación vigente al respecto (art. 53.3 LES)”*, para luego, en el art. 54.2 LES, afirmar que los derechos de explotación relativos a la *propiedad intelectual* corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, *en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual”*.

De lo que se deduce que **esos derechos son, en lo que nos ocupa, de la Universidad Pública y, por ello, la causa de los negocios jurídicos ex artículo 83 LOU, son realizados por las Universidades, en tanto titulares de la propiedad incorporal en cuestión.**

TERCERO.- El significado de la innovación en la normativa europea de contratación y su diferencia de la propiedad incorporal. Depuración conceptual

Interesa aclarar la diferencia entre los negocios privados de transferencia de conocimientos, de aquellos contratos públicos **en los** que se adquiere innovación o se tiene en cuenta la existencia de derechos exclusivos vinculados a propiedad intelectual.

La **investigación y la innovación desempeñan un papel central** en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador¹¹. Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) es un importante objetivo de la Unión contemplado en el artículo 179 del Tratado, que dispone que *«[l]a Unión tendrá por objetivo fortalecer sus bases científicas y tecnológicas, mediante la realización de un espacio europeo de investigación en el que los investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías circulen libremente, y favorecer el desarrollo de su competitividad, incluida la de su industria, así como fomentar las acciones de investigación que se consideren necesarias [...]»*. Los artículos 180 a 190 del Tratado determinan las actividades que deben llevarse a cabo a ese respecto y el alcance y ejecución del programa marco plurianual. El fomento de la innovación es, pues, una importante política de fomento que, como es lógico, exige unas reglas y principios, que se explican en la Comunicación de la Comisión *Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01)*. **Y, desde la lógica del concepto de ayuda, los contratos privados analizados de transferencia de**

¹¹ En el Libro Verde *Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la financiación de la investigación y la innovación por la UE*, COM (2011) 48 final, de 15 de febrero de 2011, se indica que el logro de los objetivos ampliamente respaldados de crecimiento inteligente, sostenible e integrador fijados en Europa 2020 depende de la investigación y la innovación, que constituyen los motores fundamentales de la prosperidad social y económica, así como de la sostenibilidad del medio ambiente.

conocimiento en modo alguno pueden formar parte de este concepto ni, por si mismos, puede argumentarse una tensión "indebida" de la competencia, pues los contratos sobre bienes incorporeales no encajan en la idea u objetivo de libre mercado ya que, en si mismo, no hay una competencia entre servicios profesionales (y en esos casos no hay que someter nada a la libre competencia, tal y como se advierte por el TJUE en su sentencia de 2 de junio de 2016, asunto C-410/14).

El concepto de transferencia de conocimiento empleado por la Comisión europea es más amplio que el que parece deducirse de nuestra legislación. Se refiere literalmente a los "procesos de adquisición, recogida y reparto de los conocimientos explícitos y tácitos, incluidas las cualificaciones y competencias", e integra tanto las "actividades comerciales como no comerciales". Ejemplo de todo ello serían "la colaboración en la investigación, la consultoría, la concesión de licencias, la creación de empresas derivadas (spin-off), la movilidad de los investigadores, la publicación", etc. Aunque se precisa que se trata de "aportar conocimientos científicos y tecnológicos", también se refiere a trasladar "otras formas de conocimiento", como es el implicado en los "procesos comerciales facilitados por la tecnología"¹².

Los compradores públicos deben poder adquirir productos y servicios innovadores que promuevan el crecimiento futuro y mejoren la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. En ese contexto, cuando procede, y no estamos en la lógica de contratos privados (como ya hemos explicado), la contratación pública es una herramienta, pero no siempre es la única técnica administrativa. Existen fórmulas de cooperación y colaboración administrativa

¹² *Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento europeo, el Comité económico y social europeo y el Comité de las Regiones. Mejorar la transferencia de conocimiento entre las instituciones de investigación y la industria en toda Europa: incorporar la innovación abierta.* COM (2007) 182 final. Bruselas, 4.4.2007.

pensadas para facilitar el despliegue de los proyectos de investigación, evitando que trabas administrativas o económicas pongan en riesgo el cumplimiento de estos objetivos. En estos casos, la LCSP, en sus artículos 177 a 182, prevé y regula el nuevo procedimiento de asociación para la innovación cuyo resultado SÍ es un contrato público. El procedimiento de asociación para la innovación articula un contrato en dos fases sucesivas. En la fase de investigación y desarrollo, se regirá por las normas que se establezcan reglamentariamente, así como por las prescripciones contenidas en los correspondientes pliegos, y supletoriamente por las normas del contrato de servicios. En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este procedimiento, se regirá por las normas correspondientes al contrato relativo a la prestación de que se trate. Sin embargo, la actividad de transferencia de conocimiento de las Universidades públicas no siempre se puede, ni se debe, vehicular mediante este procedimiento.

Por otra parte, conviene recordar que, al margen de la contratación pública y la adquisición de innovación, se encuentra la compra pre-comercial. La Comunicación de la Comisión sobre la contratación precomercial declara que *"se refiere, en principio, a un planteamiento de la contratación de servicios de I+D distinto de aquellos según los que 'los beneficios pertenecen exclusivamente a la entidad adjudicadora para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, siempre que la entidad adjudicadora remunere totalmente la prestación del servicio' y no constituya ayuda estatal"*¹³.

¹³ Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones, "La contratación precomercial: impulsar la innovación para dar a Europa servicios públicos de alta calidad y sostenibles", SEC(2007) 1668, de 14 de diciembre de 2007, -COM(2007) 799 final-. El Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la Unión Europea, de 27 de enero de 2011, COM(2011) 15 final, pág. 50, califica este sistema como una forma importante de fomentar la innovación que consiste en que los poderes adjudicadores pidan que se desarrollen productos o servicios aún no disponibles en el mercado. Así, la contratación precomercial

Pues bien, este tipo de contrato se cataloga como excluido de la LCSP por el artículo 8 de la misma. Quedan excluidos, según indica dicho precepto, los contratos de investigación y desarrollo, excepto aquellos que además de estar incluidos en los códigos CPV 73000000-2 (servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos); 73100000-3 (servicios de investigación y desarrollo experimental); 73110000-6 (servicios de investigación); 73111000-3 (servicios de laboratorio de investigación); 73112000-0 (servicios de investigación marina), 73120000-9 (servicios de desarrollo experimental); 73300000-5 (diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo); 73420000-2 (estudio de previabilidad y demostración tecnológica) y 73430000-5 (ensayo y evaluación), que cumplan las dos condiciones siguientes:

- a) Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad.
- b) Que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador.

En tanto se cumplieran estos requisitos, a estos servicios, no les resultarían de aplicación los procedimientos de la LCSP.

Por último, conviene referir los supuestos en que se quieran adquirir unos derechos exclusivos sobre servicios donde existen derechos intelectuales que pueden ser objeto de explotación y no tienen carácter de propiedad incorporal. El artículo 168 LCSP habilita un procedimiento negociado sin publicidad cuando *“las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de*

supone la contratación de servicios de investigación y desarrollo para el desarrollo de nuevas soluciones, con miras a la posible compra del producto o el servicio final a través de un procedimiento normal de contratación pública en una fase posterior.

arte o representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial". El elemento de derechos de propiedad intelectual es evidente siempre que se pretenda la relación con una Universidad Pública en la que se ponga como valor para la decisión de adquisición un elemento diferenciador "personalísimo".

En determinados servicios técnicos que, al margen de la propiedad incorporal, pueda ofrecer una Universidad, el poder adjudicador podrá utilizar este procedimiento *intuitus personae* (avalado en la contratación pública en varias sentencias TJUE)¹⁴.

Y, aunque las cuantías fueran de un contrato menor, en una interpretación sistemática, resulta evidente que no funcionaría el límite cuantitativo global del artículo 118 LCSP, ya que no se aplica en los casos donde el "contratista" tiene derechos exclusivos (así lo indica el propio artículo 118.3 al señalar, en relación a ese límite, que "*quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a*).2º". Lógico de por sí, máxime cuando la Universidad Pública, en tanto administración pública, tiene unos fines institucionales y controles que, por sí mismos, resultan incompatibles con el riesgo de promover una red clientelar, de fragmentación indebida de la concurrencia o de comportamientos que pongan en riesgo la gestión eficiente de los fondos públicos.

En definitiva, **cuando se contrate a una Universidad pública por su carácter "personalísimo" en el servicio requerido (lo que se justifica con el perfil académico e investigador del personal de esa Universidad que acomete el**

¹⁴ AURÉLIEN, A., "L'intuitus personae dans les contrats de la commande publique", *Revue Française Droit Administratif* 2011, pp. 879 y ss., con interesantes referencias bibliográficas y jurisprudenciales del Derecho francés de todas las épocas, así como de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión europea.

encargo) se puede utilizar tanto un procedimiento negociado sin publicidad (sin necesidad de consulta a otros proveedores) o el contrato menor en esas cuantías (sin límite acumulativo del artículo 118.3 LCSP).

A la vista de lo expuesto, conforme al requerimiento que se ha formulado, y sin perjuicio de cualquier otra consideración mejor fundada en Derecho, pueden formularse las siguientes:

CONCLUSIONES

Primera.- Lo que distingue a la Universidad, y en especial a las Universidades públicas en España, frente a cualquier otra institución y, fundamentalmente, frente a una empresa, es que junto a las funciones comunes de transmisión de los conocimientos que en un momento dado constituyen el acervo de cada disciplina, está su función de creación, desarrollo y crítica de la ciencia, como acertadamente señala el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU). Y ésta constituye una de las misiones fundamentales de la Universidad. La transferencia de conocimiento por parte de las Universidades forma parte de su misión de servicio público, y, por ello, como luego se explicará, no puede entenderse como actividad económica o de mercado.

La transferencia de conocimiento tecnológico y científico constituye aquello que se ha venido a llamar "la tercera misión" de la Universidad. Se trata de una función al servicio de la sociedad - art. 1.2.c) LOU - que complementaría a las tradicionales e inescindibles, de docencia e investigación, de forma que desempeñe un papel decisivo para impulsar el desarrollo económico y social del entorno territorial en el que cada Universidad se ubica, e incluso del internacional. Se busca con ello que las aportaciones que resulten del nuevo y/o mejor conocimiento generado en la Universidad (de la

investigación), tengan aplicación práctica.

Segunda.- la Universidad pública tiene un rol de liderazgo institucional indiscutible, pues debe actuar como un elemento crítico en la configuración y desarrollo de los temas claves de nuestra sociedad y, muy especialmente, de la Sociedad del Conocimiento. Por su propia naturaleza, este liderazgo debe ejercerlo con la mayor amplitud de miras, pero atendiendo especialmente al entorno. Esta labor de la Universidad de ser un agente activo en la creación y difusión de conocimiento científico se ha visto entorpecida en los últimos años por una interpretación restrictiva y formalista de la misión propia de la Universidad. Se ha equiparado la transmisión del conocimiento a la idea de servicio y mercado, cuando, el conocimiento, como creación, es claramente una actividad (y no un servicio) ajeno a las reglas de la competencia. La labor de liderazgo de las universidades públicas se asienta en el valor reputacional de su actividad (la *reputación académica* de los profesores de Universidad funciona como un mecanismo de garantía y calidad), vinculada a fines públicos. Por este motivo, la transferencia de conocimiento, aun en los casos de retribución por dicha transferencia, debe ser considerada como una función propia de la institución universitaria y no como una simple prestación mercantil. En este caso no estamos ante una prestación típica del contrato de servicios objeto de regulación de la LCSP (por lo que no tiene la consideración de contrato público).

Tercera.- Los negocios jurídicos suscritos con las universidades públicas sobre la base del artículo 83 LOU son contratos de diversa índole (ejecución de un proyecto de investigación, realización de actividades de apoyo tecnológico, medidas analíticas, estudios, ensayos, informes, dictámenes técnicos, etc.). Pero no todos ellos

tienen la misma consideración jurídica. Algunos, en tanto creación original (inherente a la idea de transferencia de conocimiento científico), serán negocios de resultado de contenido de propiedad incorporal y no un mero o simple servicio técnico en régimen de mercado. Y, en ese caso, un poder adjudicador que solicite dicha transferencia de conocimiento no deberá aplicar las disposiciones de la LCSP.

Los negocios jurídicos de transferencia que cumplan los requisitos del artículo 10 LPI para su protección como obra con derechos de autor, tendrán la consideración de propiedad intelectual. Está claro que, cuando la actividad de transferencia solicitada por la entidad que contrata con la Universidad pública se plasma en un resultado que encaja en el concepto de "obra" establecido en el art. 10 LPI, dicho resultado se rige por lo dispuesto en la LPI. Es más, en este caso, para la entidad solicitante no es indiferente quién va a ser el miembro o el equipo, de entre el personal (docente e) investigador de la universidad, que desarrolle la actividad, por lo que la nota de la originalidad viene reforzada por el carácter único y personal de la obra en la que consiste el resultado solicitado (muy evidente cuando se da respuesta a un problema complejo).

Es obvio que el resultado de esta transferencia de conocimiento tiene un valor, susceptible de compensación económica, pero no por ello puede admitirse la consideración de contrato público.

Estos derechos son de la Universidad Pública y, por ello, la causa de los negocios jurídicos ex artículo 83 LOU, son realizados por las Universidades, en tanto titulares de la propiedad incorporal en cuestión.

Cuarta.- La LCTI (art. 36), indica, como también lo hacen la LPAP, la LES y la LOU, que estos negocios jurídicos de transferencia se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con

sujeción al principio de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, suscritos por las Universidades públicas (y los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado), *cuando se trate de contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación o contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.* En este último caso, la Ley exige que si el receptor de los servicios es un poder adjudicador, la adquisición deberá ajustarse a las prescripciones de la normativa de contratación pública para la celebración del correspondiente contrato (no dice contrato público). Es decir, se aplicarán, al ser un contrato excluido de naturaleza privada las reglas del artículo 4 LCSP: *"Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección quedan excluidos del ámbito de la presente Ley, y se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse"*.

Así, los negocios que celebra un poder adjudicador para solicitar transferencia de conocimiento a una Universidad Pública en tanto tenga por finalidad la creación de propiedad intelectual, son contratos privados (y nunca un contrato público) ya que tienen la consideración de propiedad incorporea y, por ello, ex artículo 9, se tratará de un negocio excluido de las previsiones de la LCSP. Tal consideración permite la selección directa con la Universidad en cuestión, sin límites de precios (sería mejor referirse a retribución por contraprestación). En esta categoría se incluyen la emisión de informes, estudios, análisis o validación de datos, etc., que implican "creación" y donde

es relevante el elemento cualitativo de quien realiza esta actividad (sería conveniente que las universidades ofrecieran un catálogo extenso del tipo de actividad de transferencia que encaja en esta categoría).

Por supuesto, se podrán realizar tantos contratos privados con una Universidad Pública como resulten necesarios y convenientes, sin que pueda aplicarse limitación alguna ex artículo 118 LCSP al no tramitarse esta adquisición de conocimiento como contrato menor.

Quinta.- Al margen de la contratación pública y la adquisición de innovación, se encuentra la compra pre-comercial. Este tipo de contrato se cataloga como excluido de la LCSP por el artículo 8 de la misma. Quedan excluidos, según indica dicho precepto, los contratos de investigación y desarrollo, excepto aquellos que además de estar incluidos en los códigos CPV 73000000-2 (servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos); 73100000-3 (servicios de investigación y desarrollo experimental); 73110000-6 (servicios de investigación); 73111000-3 (servicios de laboratorio de investigación); 73112000-0 (servicios de investigación marina); 73120000-9 (servicios de desarrollo experimental); 73300000-5 (diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo); 73420000-2 (estudio de previabilidad y demostración tecnológica) y 73430000-5 (ensayo y evaluación), que cumplan las dos condiciones siguientes: a) Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, y b) Que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador.

En tanto se cumplieran estos requisitos, a estos servicios no les resultarían de aplicación los procedimientos de la LCSP.

Sexta.- Por último, quedan por mencionar los supuestos en que se quieran adquirir unos derechos exclusivos sobre servicios donde existen derechos intelectuales que pueden ser objeto de explotación y no tienen carácter de propiedad incorporal. El artículo 168 LCSP habilita un procedimiento negociado sin publicidad cuando *“las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial”*. El elemento de derechos de propiedad intelectual es evidente siempre que se pretenda la relación con una Universidad Pública en la que se ponga como valor para la decisión de adquisición un elemento diferenciador *“personalísimo”*.

En determinados servicios técnicos que, al margen de la propiedad incorporal, pueda ofrecer una Universidad, el poder adjudicador podrá utilizar este procedimiento. Y, aunque las cuantías fueran de un contrato menor, en una interpretación sistemática, resulta evidente que no funcionaría el límite cuantitativo global del artículo 118 LCSP, ya que no se aplica en los casos donde el *“contratista”* tiene derechos exclusivos (así lo indica el propio 118.3 al señalar, en relación a ese límite, que *“quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2º”*.

Séptima.- Desde la lógica del concepto de ayuda pública, los contratos privados de transferencia de conocimiento analizados en modo alguno pueden formar parte de un concepto de ayuda pública ilegal ni, por si mismos, puede argumentarse una tensión *“indebida”* de la competencia. Esto es así ya que los contratos sobre bienes

incorporales no encajan en la idea u objetivo de libre mercado pues, en si mismo, no hay una competencia entre servicios profesionales (y en esos casos no hay que someter nada a la libre concurrencia, tal y como se advierte por el TJUE en su sentencia de 2 de junio de 2016, asunto C-410/14).

*A modo **de conclusión final**, dando respuesta a la cuestión solicitada, podemos afirmar que la mayor parte de la actividad de transferencia de conocimiento de las Universidades Públicas, en tanto son resultado de creación original, que da respuesta a necesidades complejas y que implica conocimiento, se trata de una actividad ajena a las reglas de contratación y los procedimientos de la LCSP, al tratarse, en tanto bienes incorporales, de contratos privados excluidos del ámbito de la normativa contractual pública.*

Ésta es nuestra opinión que, como es costumbre, sometemos a cualquier otra mejor fundada en Derecho. En Zaragoza, a 15 de febrero de 2018

Fdo: José María Gimeno Feliu.

Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza

