



enero 2009
www.bibliopos.es

Los contratos de investigación. Modalidades y características diferenciadoras.

Derecho Civil y Mercantil.

Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

1. INTRODUCCIÓN. TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO. CONTRATO Y CONVENIO.

1.1. CONCEPTO DE CONTRATO

- Elementos que definen el contrato.
- Principios básicos del contrato: autonomía de la voluntad y libertad Contractual.

1.2. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO.

- Consentimiento.
- Objeto. Caso especial: “Contratos de Investigación”.
- Causa: que exista, que sea verdadera y que ser lícita.

2. CONTRATOS Y CONVENIOS EN INVESTIGACIÓN. LEGISLACIÓN APLICABLE.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

3. COMPARECENCIA DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL CONTRATO.

- Representación legal.
- Comparecencia de entidades de derecho privado.
- Comparecencia de Centros Públicos de Investigación.

4. CLÁUSULAS CONTRATUALES.

4.1. OBJETO DEL CONTRATO. ACEPTACIÓN.

4.2. DURACIÓN DEL CONTRATO.

4.3. CAUSAS DE TERMINACIÓN. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

4.4. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

4.5. CONFIDENCIALIDAD Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

4.6. TITULARIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

4.7. EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS. RESPONSABILIDADES DE LA EXPLOTACIÓN.

- Empresa titular de los derechos de propiedad industrial:
 - Pago cantidad fija.
 - Pago de un canon sobre los ingresos.
 - Sistema mixto.
- El Centro Público de Investigación titular de los derechos de Propiedad industrial.

4.8. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS.

- Vía judicial civil.
- Arbitraje.
- Vía transaccional.

1. INTRODUCCIÓN. TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO.

Todo acto jurídico puede clasificarse, en base a tres categorías primarias, como: norma, resolución o contrato. Pero hay que tener en cuenta que algunas formas jurídicas pueden contener varias categorías primarias. Por ejemplo, un decreto puede ser una norma, una resolución (nombramiento de un embajador), o incluso tratarse de un contrato, aunque, por supuesto, no es lo habitual.

Respecto a los conceptos **contrato** y **convenio**, ambos son actos jurídicos identificables. Son distintas formas jurídicas, con distintas denominaciones, pero susceptibles de tener los mismos contenidos. Como ya se ha indicado, la categoría primaria es el contrato, pero existen diferentes formas jurídicas del mismo: acuerdo, convenio, pacto, consorcio. Por consiguiente, tanto en un contrato como en un convenio se pueden establecer los mismos derechos y obligaciones para las partes intervinientes.

A efectos prácticos, la diferencia entre ambos radica en el hecho de que el convenio se firma con entidades de derecho público, o grandes colectivos de derecho privado y, aunque puede

existir una cooperación económica o un intercambio patrimonial en la relación que se establezca, no tiene por que; puede limitarse a establecer un marco en el que las partes, de mutuo acuerdo, contemplen distintas bases o modalidades de colaboración, es decir, definan un protocolo de cooperación futura (Acuerdo Marco, Convenio de Colaboración), o fijen las condiciones de colaboración para la consecución de un objetivo concreto (Convenio Específico de Colaboración).

Respecto al contrato propiamente dicho, existe desde que una o varias personas (físicas o jurídicas) consienten en obligarse respecto de la otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio, y a cuyo cumplimiento pueden ser obligadas.

En el caso concreto de la realización de actividades de I+D+I, cuando las relaciones con la entidad de que se trate supongan implicaciones económicas de cierta entidad u obliguen a las partes intervinientes a compromisos bien delimitados, que no puedan contemplarse en el marco de una simple prestación de servicios, deberán formalizarse mediante un contrato.

1.1. CONCEPTO DE CONTRATO

La legislación no define el contrato, tan sólo analiza las circunstancias que tienen relación con él. El contrato es un negocio jurídico en el que las partes crean, modifican o extinguen una relación jurídica patrimonial, en la que toda obligación va a consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Podríamos decir que los elementos que definen el contrato son que:

- Es fuente de obligaciones.
- Tiene fuerza de ley entre las partes.
- Vincula a las partes a respetar y obedecer lo pactado.

Pero, el principio fundamental que rige el contrato es la autonomía de la voluntad o la libertad contractual, entendida como libertad respecto a la determinación del contenido, la forma y la conclusión del contrato. Los “contratos en masa” o “contratos-tipo” sería la excepción, pues en ellos se restringe la libertad de una de las partes, a la que se imponen una serie de cláusulas y condiciones. Este tipo de contratos se refieren a bienes de consumo necesarios y, como ejemplo, podríamos citar el caso de los contratos para consumo de agua, luz, teléfono, etc.

Los intervinientes en el contrato pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que quieran, siempre que no sean contrarias a las leyes y a los principios éticos y sociales básicos. Es decir, en cualquier momento del periodo de duración del contrato las partes, de mutuo acuerdo, pueden determinar las modificaciones que estimen oportunas. Pero existen excepciones. En el caso de los proyectos de investigación, cuya convocatoria exige la formalización de un contrato o convenio, el contenido del mismo no puede ser modificado por las partes una vez aprobado el proyecto, sin la aprobación por parte del organismo que concede la ayuda, pues con ello se estaría modificando la solicitud presentada.

En cuanto a la libertad formal, el Código civil establece que los contratos serán obligatorios cualquiera que sea su forma.

1.2. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO

El Código Civil establece como elementos esenciales del contrato: el consentimiento de los contratantes, el objeto del contrato y las causas de la obligación.

El contrato es el acuerdo de voluntades divergentes que confluyen en un punto común, libre y sin vicio. Por tanto, para que exista **consentimiento** válido se necesita que las partes quieran celebrar el contrato y lo manifiesten de alguna forma.

El **objeto** de un contrato son las cosas o servicios que las partes se comprometen u obligan a dar o prestar. El objeto es sobre lo que incide el contrato, la materia sobre la que existen intereses contractuales.

En este sentido, los **contratos de investigación** son contratos atípicos que no están regulados por la legislación positiva. Son contratos en los que una de las partes se obliga a prestar a la otra determinados servicios de investigación, como son la ejecución de un proyecto de investigación o la realización de actividades de apoyo tecnológico. Es decir, son contratos de actividad en los que la obligación principal del investigador no consiste en alcanzar un resultado, sino en el desarrollo de una actividad, en la que la obtención del resultado no depende de la voluntad del investigador sino de factores ajenos a la misma. El hecho de presentar regularmente informes de las tareas que se van ejecutando, no significa que se prometa resultado alguno sino comprobar el estado de los trabajos de investigación. Así, lo único exigible en los contratos de investigación es la profesionalidad, así como la atención y la diligencia en el cumplimiento del objeto del contrato.

Por último, el Código Civil entiende por **causa** del contrato la finalidad que se proponen alcanzar las partes. Los requisitos que se le exigen son que exista, pues un contrato sin causa es inexistente; que sea verdadera, ya que la falsedad da lugar a la nulidad del contrato; y, por último, que se lícita.

2. **CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN. LEGISLACIÓN APLICABLE.**

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (conocida como Ley de la Ciencia) establece que los Organismos Públicos de Investigación (en adelante OPIs) podrán suscribir convenios de cooperación o colaboración con las CCAA para la ejecución de programas y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, formación de especialistas y creación de centros o unidades de investigación, así como para la dirección, gestión y financiación de los ya existentes. De dichos convenios deberán informar al Consejo General para la Ciencia y la Tecnología.

Asimismo, la Ley de la Ciencia autoriza a los OPIs para que los contratos de prestación de servicios de investigación que suscriban queden excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las AAPP, y se rijan por las normas de Derecho Civil y Mercantil que les sean de aplicación. El mismo criterio se aplicará en las universidades.

También hay que tener en consideración la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común, según la cual la AGE podrá celebrar convenios de colaboración con la Seguridad Social, las CCAA, las Entidades Locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas, o cualquiera de ellos entre sí. Dichos convenios también quedarán fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las AAPP.

3. COMPARECENCIA DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL CONTRATO.

Es importante que las partes que acudan a las negociaciones sepan quienes son los interlocutores válidos para evitar malos entendidos en el caso de que, por ejemplo, se llegue a un acuerdo y una de las partes se encuentre con que la otra tiene que solicitar autorización a una instancia superior porque no está legitimada para tomar la determinación final.

En todo caso, los contratos deben ser suscritos por las personas que ostentan la representación legal de las distintas partes intervinientes. Es decir, para que el contrato sea válido es necesario que la persona que lo firme actúe con capacidad para obligar a la empresa, universidad, centro público de investigación, etc. que representa.

El Código Civil establece que nadie puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado o sin tener su representación legal. En caso contrario, el contrato será nulo, salvo que sea ratificado por la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte firmante.

La comparecencia de las entidades de derecho privado (empresas, asociaciones, etc.) debe hacerse con los datos suficientes que permitan su identificación como persona jurídica, así como con la acreditación legal de la persona física que actúe en representación de la persona jurídica, y con el poder otorgado a su favor.

En el caso de los Centros Públicos de Investigación, no existe inconveniente en que los contratos sean suscritos por personas que tengan atribuida esa capacidad por delegación expresa del representante legal de la Universidad u OPI de que se trate, siempre y cuando pueda acreditarse correctamente. Es decir, la persona que firme el contrato debe hacerlo en nombre y representación de la entidad dotada de personalidad jurídica, no de los distintos Centros, Institutos o Unidades dependientes de ella.

4. CLÁUSULAS CONTRACTUALES.

4.1. OBJETO DEL CONTRATO Y ACEPTACIÓN

Es importante definir el objeto del contrato que se va a firmar. A veces es suficiente con redactarlo brevemente y, si es posible, asignarle un título. Sin embargo, en algunos casos es conveniente definirlo de forma clara y completa en los Anexos del contrato. Dichos anexos son importantes en los contratos de investigación, pues permiten la descripción detallada de las condiciones científico-técnicas, económicas y del personal participante, en base a las cuales la parte ejecutora de la investigación acepta llevar a cabo su realización.

Por tanto, el objeto del contrato es un requisito imprescindible del mismo, junto con el consentimiento de los contratantes y la causa de la obligación. Si falta alguno de estos

requisitos se habla de contrato “inexistente”, que es un concepto jurídico distinto de los de nulidad, anulabilidad, rescisión y resolución.

Además, hay que tener en cuenta que no podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles, ya que el objeto de todo contrato debe ser posible y ello implica existencia lícita y determinada o, al menos, determinable.

4.2. DURACIÓN

El contrato sólo existe desde el momento en que cada una de las partes consiente en obligarse al cumplimiento de los compromisos adquiridos y aceptados por las mismas. El contrato entra en vigor el día de su firma, salvo que de mutuo acuerdo se establezca otra cosa en las cláusulas del mismo o se condicione su validez a una circunstancia determinada.

Esta es una de las cláusulas más importantes del contrato y en ella, no sólo se establece el plazo de duración del mismo, que normalmente es fácil de acordar, sino también la renovación de dicho plazo, si las partes así lo desean. Es decir, si se considera que el contrato va a ser más productivo cuanto más larga sea su duración, se establecerán plazos automáticos de renovación, siempre que ello no afecte al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.

Existe también la posibilidad de prórroga de mutuo acuerdo, en el caso de que las investigaciones del proyecto no hubiesen alcanzado los resultados provistos en el periodo establecido. El correspondiente documento de prórroga debe suscribirse con anterioridad a la finalización del contrato principal, en caso contrario, se trataría de un nuevo contrato.

4.3. CAUSAS DE TERMINACIÓN. RESOLUCIÓN.

Como consecuencia del principio de autonomía de la voluntad o libertad contractual de las partes intervinientes, estas podrán resolver el contrato en cualquier momento, de mutuo acuerdo, o por causas por ellas previstas y con independencia de las causas generales que, en caso de producirse, supondrían la extinción del contrato.

El incumplimiento por una de las partes de cualquiera de las obligaciones del contrato, habilita a la otra para resolverlo. En este caso debe utilizarse el término “resolver” porque sólo son rescindibles los contratos que determina la Ley.

También se resolverán los contratos cuya extinción venga determinada por sucesos que no pudieran preverse y sucedan inopinada y casualmente o que, aún siendo previstos, no hubieran podido evitarse, y de los no puede responsabilizarse ninguna de las partes intervinientes en el mismo.

4.4. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Una vez establecidos los elementos esenciales del contrato, es importante considerar en una cláusula del mismo la posibilidad de seguimiento de la investigación contratada por parte de la entidad contratante, e incluso la emisión de informes parciales o finales sobre el desarrollo

de la misma, en cuyo caso deberá exigirse certificación de su recepción, que avale el cumplimiento de dicha obligación.

4.5. CONFIDENCIALIDAD Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS

Las partes intervinientes en un contrato tienen el compromiso de mantener reservados y no divulgar las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte, sin su previo y expreso consentimiento por escrito, tanto a efectos de patentes, como de publicaciones o contactos con terceros, salvo que dichas informaciones sean de dominio público o que su revelación sea requerida por Ley.

La obligación de secreto puede detallarse mediante la suscripción de un “acuerdo de confidencialidad” o “compromiso de secreto”, siempre que el propietario de la información acuerde con el adquirente la revelación de una parte de la misma para que este último evalúe y valore si le interesa su adquisición y si esta constituirá un negocio rentable. Dicha obligación se mantendrá después de la finalización del contrato, durante un tiempo determinado y dependiendo de la tecnología de que se trate.

En el caso concreto de los OPIs y universidades, cuando se determine que la obligación de que los resultados se difundan sólo al personal que esté relacionado con el proyecto, hay que entender que se está haciendo referencia a todo el personal bajo su responsabilidad, no sólo al vinculado laboral o estatutariamente con el organismo.

4.6. TITULARIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Hablar de **propiedad industrial y propiedad intelectual** puede dar lugar a confusiones. Cuando se habla de **propiedad industrial** se está haciendo referencia a los siguientes títulos: patentes, marcas, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, nombres comerciales y rótulos de establecimientos, así como a topografías de semiconductores y a obtenciones vegetales nuevas. No así cuando se trata de programas de ordenador, que se rigen por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (*Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril*).

Por otra parte, la Ley de Patentes establece que no se consideran invenciones las obras literarias, artísticas o científicas, por lo que las mismas se registrarán por la Ley de Propiedad Intelectual.

En consecuencia, y con independencia de a quien correspondan los derechos de propiedad industrial relacionados con las invenciones derivadas de los trabajos de investigación objeto de los distintos contratos y convenios, la *propiedad intelectual* de cualquier obra literaria o científica derivada de ellos corresponde al autor de la misma, por el sólo hecho de su creación.

En el caso concreto de los proyectos de investigación, si se prevé la obtención de resultados susceptibles de protección legal, debe determinarse en las cláusulas del contrato a quien corresponde la titularidad de los mismos. Existen varias alternativas posibles:

- Que sea el OPI o Universidad, como ejecutor de la investigación contratada, el titular de los derechos de propiedad industrial.
- Que lo sea la otra parte signataria (normalmente una empresa), siempre que sus aportaciones sean lo suficientemente relevantes.
- Que la titularidad de los derechos de propiedad industrial sea compartida entre los firmantes del contrato.

Cuando el objeto del contrato sea la realización de actividades de apoyo tecnológico (medidas analíticas, estudios, ensayos, informes, dictámenes técnicos, asesoría científico-técnica, control de calidad, formación de personal, etc.), el trabajo tendrá carácter confidencial y los resultados serán propiedad de la empresa contratante. En este caso no hay titularidad de derechos de propiedad industrial, puesto que no se prevé la obtención de ningún resultado susceptible de ser protegido. Se trata de la aplicación de un conocimiento ya conocido en la ejecución del trabajo de investigación demandado, por tanto, la incertidumbre propia de la investigación, en cuanto a la obtención de resultados positivos se refiere, disminuye. En la mayoría de los casos se trata del suministro de tareas técnicas por parte de expertos.

4.7. EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Cuando el titular de los derechos de propiedad industrial se la Empresa, deberá tener en consideración las aportaciones, en conocimientos y medios, del Centro Público de Investigación. Conocimientos y medios adicionales a los específicos del proyecto y que han contribuido a la consecución de resultados explotables. Atendiendo a dichas aportaciones, la empresa deberá compensarle según alguna de las siguientes modalidades:

- Pago de una cantidad fija al inicio del contrato o de distintas cantidades fijas en diferentes pago periódicamente establecidos.
- Pago de un canon ó % sobre los ingresos que la empresa perciba por la explotación, por si misma o mediante terceros, de los resultados del proyecto.
- Sistema mixto consistente en el pago de una cantidad fija al principio y un royalty posterior. Los royalties pueden ser crecientes o decrecientes según la situación, con el paso del tiempo, del producto o procedimiento en el mercado.

Además de la contraprestación económica, se exigirá a la Empresa el envío de relaciones periódicas de las actividades que realice y que le generen ingresos como consecuencia de la explotación de los resultados. Para evitar desacuerdos, conviene definir a priori que se entiende por operaciones y por explotación, así como establecer la obligación de la empresa de comunicar el inicio de la explotación.

En el caso de que en el momento de la firma del contrato no se pueda determinar la contraprestación económica que la empresa debe satisfacer, existe la posibilidad de suscribir,

antes del inicio de la explotación, un documento en el que se fije la cuantía y condiciones de la misma.

Si el titular de los derechos de propiedad industrial es el Centro Público de Investigación, será él el que promueva la adecuada explotación de los resultados de sus proyectos de I+D+I que han sido objeto de contratos con empresas. Asimismo, podrá suscribir contratos con licencia de uso, fabricación o comercialización, en exclusiva o no, a favor de las mismas.

4.8. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS

La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. De hecho, existen varias vías para resolver las diferencias sobre la interpretación y ejecución del contrato: la vía judicial civil, el arbitraje y la vía transaccional.

En el primer caso, y siempre que resulte procedente el litigio judicial, ambos contratantes acuerda someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes.

El arbitraje es un procedimiento idóneo para resolver de forma rápida, económica y eficaz. Es un procedimiento reservado a los conflictos entre agentes económicos y consiste en que una tercera persona, nombrada por las partes, resuelve el conflicto de intereses en base a la potestad otorgada. Las partes deben hacer constar, previa y expresamente, su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte.

Por último, la transacción se refiere a un contrato por el cuál las partes dan, retienen o prometen cada una alguna cosa, evitando así un pleito o poniendo fin el que habían comenzado.

www.bibliopos.es



Licencia [Creative Commons Reconocimiento-No comercial 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)