

Álvaro de Castro

## Impacto de la reforma de la Ley de Ciencia en la titularidad y explotación de los derechos de propiedad intelectual e industrial

El pasado 7 de septiembre se produjo la (rápida) entrada en vigor de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Según se establece en su preámbulo, a través de esta modificación legal se busca acometer una reforma institucional orientada a fortalecer las capacidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación para la mejora de su eficacia, coordinación, gobernanza y transferencia de conocimiento.

Además de otras novedades de diversa índole (que no son objeto de esta nota), en este nuevo texto legal podemos encontrar una refundición y actualización del régimen de titularidad y explotación de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el sector público (artículos 35 a 38 de la Ley de Ciencia).

Hasta ahora, dicho régimen se encontraba disperso en un conjunto heterogéneo de normas. La que ahora analizamos cita expresamente: la propia Ley de Ciencia, la Ley de Economía Sostenible (“LES”, cuyos artículos 53 a 56 quedan ahora derogados expresamente, y son subsumidos en la Ley de Ciencia para evitar duplicidades), y la Ley Orgánica de Universidades. Pero lo cierto es que omite mencionar las quizá más relevantes, como son la propia Ley de Patentes, y el ya vetusto Real Decreto 55/2002, que regulan de manera específica y detallada el régimen de adquisición y explotación del derecho a las invenciones resultantes de la actividad investigadora en el sector público, y que no son objeto de derogación expresa por esta norma (si bien deberán entenderse implícitamente derogadas en todo aquello que la contradigan, no son descartables conflictos interpretativos en particular con la Ley de Patentes, en lo que concierne a la determinación de cuál es la *lex specialis*, que debe prevalecer sobre la más general en aquellos casos de conflicto).

Dejando al margen otras normas de contenido más bien programático, las principales novedades prácticas que esta norma trae en la materia objeto de comentario son las siguientes:

- (i) Frente a la regulación precedente, que era exclusivamente aplicable a los organismos y entidades en el ámbito de la Administración General del Estado, la actual regulación se extiende al ámbito de las **Comunidades Autónomas**, en unos casos con carácter imperativo y en otros con carácter supletorio, llenando los vacíos regulatorios que pudiera haber en estas.
- (ii) En relación con la **titularidad**, se mantiene en la entidad o institución a la que está vinculada el investigador que ha generado el resultado en el ejercicio de sus funciones, si bien se incluyen algunas novedades:
  - a. El régimen anterior se encontraba en el artículo 54 LES, que era aplicable a los “*Organismos públicos de investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado*”. El nuevo régimen se contiene en el artículo 35 de la Ley de Ciencia y se aplica genéricamente a “*los agentes públicos de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación*”, que el artículo 3 define a su vez como aquellas entidades tanto estatales como autonómicas que realicen o den soporte a la investigación o innovación.
  - b. A diferencia del régimen anterior, que sólo mencionaba la propiedad intelectual e industrial, la nueva regulación hace también mención expresa de los secretos empresariales y las obtenciones vegetales como formas de proteger los resultados de la actividad investigadora.
  - c. Asimismo, y tal y como se menciona en el preámbulo de la nueva ley, en la nueva regulación “*se prevé la participación en los beneficios que obtengan las entidades para las que preste servicio el personal investigador y técnico autores de las invenciones, por la explotación de los resultados de la actividad de investigación, estableciendo de manera expresa que la participación en beneficios ascenderá como mínimo a un tercio de tales beneficios en el caso del personal investigador y técnico de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y entidades del sector público estatal, y de forma supletoria en el caso del personal investigador y técnico de las universidades públicas y de los organismos de investigación de las Comunidades Autónomas*”. Se acaba consagrando, por tanto, de forma generalizada y con carácter de mínimo para el personal investigador, la regla del tercio que hasta ahora podía encontrarse en el artículo 4 del Real Decreto 55/2002.

d. Por último, se establece la posibilidad de que la entidad pública renuncie a su derecho a ser titular, si bien se dispone que dicha renuncia deberá ser expresa y por escrito. Tal disposición del nuevo artículo 35.1 *in fine* de la Ley de Ciencia parece contradecirse así con lo dispuesto en el artículo 21.3.2º de la Ley de Patentes, que establece que si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo de tres meses al autor de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, caduca su derecho (renuncia tácita), y podrán presentar la solicitud de patente el autor o autores de la misma. Por lo que, de entenderse prevalente la Ley de Ciencia, el silencio de la entidad pasará a jugar en favor del investigador, a hacerlo en favor de la entidad.

(iii) En relación con los **contratos encaminados a la promoción, gestión y transferencia** de la actividad investigadora, el artículo 36 de la Ley de Ciencia en su redacción anterior ya disponía que se rigen por el Derecho privado, con sujeción al principio de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los contratos de sociedad, los de colaboración y los contratos de servicios de I+D y asistencia técnica (a salvo de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público). La nueva redacción de este artículo añade a este listado de contratos privados los contratos de opción (para explorar la viabilidad empresarial) y los de financiación, y establece el carácter supletorio de esta regulación para los agentes dependientes de las Comunidades Autónomas o administraciones locales.

(iv) En cuanto al resto de **transmisiones a terceros** de los derechos sobre los resultados, que venía contenida en parte en el artículo 36 Ley de Ciencia y el Artículo 55 de la Ley de Economía Sostenible, el nuevo artículo 36 bis de la Ley de Ciencia continúa reconociendo la aplicación del derecho privado a estos contratos (aplicándose la legislación

del patrimonio de las Administraciones Públicas para resolver dudas y lagunas), si bien esta nueva regulación:

- a. Acaba con el requisito que se establecía anteriormente de previa declaración, por el Ministerio o Universidad correspondiente, de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección de interés público.
- b. Mantiene el listado (tasado, pero flexible) de supuestos en que cabe adjudicación directa, listado al que se añade la cesión de derechos a *spin-offs* creadas o participadas por el propio titular del derecho o por sus investigadores.
- c. Se mantiene que, en el resto de supuestos no incluidos en el listado, deberá seguirse un procedimiento basado en la concurrencia competitiva, si bien la adjudicación no sólo se basará ya en criterios económicos, sino que podrá basarse también en criterios de impacto social de la explotación de los resultados de la actividad investigadora o de difusión.
- d. Se mantiene la necesidad de prever cláusulas de mejor fortuna cuando se transfiera el derecho a una entidad privada, pero se añade también la necesidad de prever un derecho de reversión para los casos de falta de explotación o de explotación contraria al interés general, así como una reserva por la entidad titular de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso limitada a actividades docentes, sanitarias y de investigación sin ánimo de lucro.
- e. Se establece que este régimen podrá aplicarse con carácter supletorio en las Comunidades Autónomas y administraciones locales que carezcan de regulación específica en la materia.

## CONTACTOS



**Eduardo Castillo**  
Socio de Propiedad Intelectual,  
Industrial y Tecnología  
ecastillo@perezllorca.com  
T. +34 91 423 66 57



**Rais Amils**  
Socia de Propiedad Intelectual,  
Industrial y Tecnología  
ramils@perezllorca.com  
T. +34 93 269 79 07



**Andy Ramos**  
Socio de Propiedad Intelectual,  
Industrial y Tecnología  
aramos@perezllorca.com  
T: +34 91 423 20 72



**Álvaro de Castro**  
Counsel de Propiedad Intelectual,  
Industrial y Tecnología  
adecastro@perezllorca.com  
T: +34 91 423 47 09

[www.perezllorca.com](http://www.perezllorca.com) | Madrid | Barcelona | Londres | Nueva York | Bruselas

La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este documento ha sido elaborado el 27 de septiembre de 2022 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido.