

INSTRUCCIONES DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

RELATIVAS A LA TRANSFERENCIA DE

CAPITAL TECNOLÓGICO DESDE LA UCLM

A LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE LA UCLM,

A LAS EMPRESAS INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO NO TECNOLÓGICAS DE LA UCLM,

Y OTRAS EMPRESAS EXTERNAS

Los resultados de la investigación desarrollada en la UCLM, tanto protegidos bajo la forma de patentes como los no protegidos, y el conocimiento o know-how que poseen sus investigadores constituyen el denominado “**Capital Tecnológico**” de la Universidad.

Dicho Capital Tecnológico puede ser objeto de procesos de **Transferencia de Tecnología** hacia empresas para su explotación comercial. Además puede darse el caso de que esa explotación comercial de una patente o know-how promueva la creación de una nueva *Empresa de Base Tecnológica* o *Empresa Intensiva en Conocimiento no Tecnológica* aprovechando una ventana de oportunidad comercial para cubrir un nicho de mercado no explotado. Estas nuevas empresas también son conocidas con la denominación de *spin-off* universitarias.

En la UCLM, las condiciones que regulan esa Transferencia de Tecnología se establecen:

- en el Convenio Regulador para el caso de las Empresas de Base Tecnológica (en adelante EBT) y Empresas Intensivas en Conocimiento no Tecnológicas (en adelante EICT) de la UCLM de reciente creación y que se firma entre la EBT/EICT y la UCLM una vez que la empresa está legalmente creada (según contempla el artículo 13 de la *Normativa para la creación de empresas de base tecnológica resultado de la investigación y de la innovación en la UCLM*), y
- en los Contratos de Licencia de Explotación de una patente o en los Contratos de Cesión de know-how en el caso de EBT/EICT ya creadas y otras empresas externas, según el modelo de la OTRI de la UCLM. La remuneración económica que pueden generar ambos contratos supone que su gestión siga el mismo procedimiento que los contratos de I+D al amparo del Art.83 LOU.

Sin embargo, en ninguno de los dos casos, la UCLM establece normas o condiciones mínimas a seguir. Con el objeto de regular e instrumentar la transferencia de Capital Tecnológico (conocimiento, know-how, resultados de I+D, patentes, tecnología) desde la UCLM tanto a las EBT/EICT de la UCLM como a cualquier otra empresa externa, se publican las siguientes INSTRUCCIONES del VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN.

1. Objeto

Las presentes instrucciones tienen como objeto establecer las condiciones del proceso de transferencia del Capital Tecnológico que pertenezca a la Universidad de Castilla-La Mancha (en adelante UCLM), así como las características del Contrato de Transferencia de Tecnología a las EBT/EICT creadas en la UCLM y otras empresas externas.

2. Formalización de la Transferencia de Tecnología

2.1 Una vez creada la EBT/EICT, y en los casos de EBT/EICT ya constituidas o de cualquier otra empresa externa, si ésta estuviera interesada en la Transferencia de Capital Tecnológico perteneciente a la UCLM, se requerirá la formalización de un **Contrato de Transferencia de Tecnología** entre la EBT/EICT o empresa externa y la UCLM, en el que se regulen los términos en que se producirá la transferencia a favor de la EBT/EICT o empresa externa de los derechos de uso y explotación comercial de la Tecnología de la Universidad que se empleará en sus actividades, así como la correspondiente contraprestación a la que tendrá derecho la Universidad.

2.2 Dicho Contrato de Transferencia de Tecnología deberá ser suscrito por el Rector o Vicerrector en quien éste delegue, en el que se regularán los términos en los que se producirá la referida transferencia, con sujeción en todo caso y para el caso de las EBT/EICT a lo dispuesto en la normativa sobre creación de EBT de la UCLM y en el acuerdo del Consejo de Gobierno de autorización para la creación de la EBT/EICT.

3. Modalidad de Transferencia de la Tecnología.

3.1 La modalidad de Transferencia de la Tecnología que se contemplará inicialmente en el Contrato de Transferencia de Tecnología será mediante el otorgamiento de una **licencia de uso y explotación de la patente** y/o una **licencia de cesión del know-how** de la UCLM a la EBT/EICT o empresa externa.

3.2 En cuanto a los términos en que se otorguen dichas licencias se regirán por lo que acuerden previamente las partes y quedará reflejado en el Contrato de Transferencia de Tecnología.

4. Contenidos del Contrato de Transferencia de la Tecnología.

No obstante lo acordado por las partes según expresa el punto 3.2 anterior, el contrato de Transferencia de Tecnología a la EBT/EICT o empresa externa incluirá los siguientes contenidos mínimos:

4.1. Términos y condiciones de transferencia de la Tecnología.

Determinación de los términos en que se otorga la licencia de uso y explotación, y/o de cesión: ámbito temporal y material, sublicenciabilidad, transmisibilidad y exclusividad, condiciones económicas (según las recomendaciones que figuran en el punto 5 de estas Instrucciones), y condiciones de publicidad y marketing (según las recomendaciones que figuran en el punto 6 de estas Instrucciones).

4.2. Cláusulas de protección de la Tecnología.

Distribución de los derechos y obligaciones de las partes con relación a la protección de la Tecnología y determinación de qué parte debe ser la encargada de solicitar los derechos de propiedad intelectual y/o industrial sobre la Tecnología licenciada. Si por interés de la EBT/EICT o empresa externa se acordara el registro de la patente en algún país extranjero, se hará a nombre de la UCLM (o de la UCLM y el/los cotitulares de la patente, si fuese el caso), quedando el contrato de transferencia automáticamente extendido para la explotación de la patente en dicho país. Las gestiones en este sentido serán efectuadas por la UCLM y la EBT/EICT o empresa externa correrá con los gastos correspondientes del registro y mantenimiento.

4.3. Cláusulas de defensa de la Tecnología.

Distribución de los derechos y obligaciones de las partes con relación a la defensa, en caso de infracción de terceros o procedimiento de oposición.

4.4. Derecho de reversión sobre la Tecnología en caso de abandono de la actividad, de desuso total o parcial, o de utilización para actividades contrarias a los principios éticos de la Universidad.

4.5. Derecho de uso de la Tecnología para actividades de investigación de la UCLM.

De acuerdo con lo establecido en el art.34.5 del *Reglamento general para la realización de proyectos, contratos y actividades de I+D+i en la UCLM*, la Universidad se reservará siempre y en todo caso, el derecho a una licencia no exclusiva, gratuita e intransferible de la explotación, para que la UCLM pueda continuar la explotación científica y no comercial, asegurando así tanto la actividad de investigación como la evolución de la Tecnología.

4.6. Derechos sobre las evoluciones y mejoras de la Tecnología objeto de transferencia a la EBT/EICT o empresa externa.

Regulación de la relación entre la EBT/EICT o empresa externa y la UCLM con relación a las mejoras y evoluciones sobre la Tecnología que pueda desarrollar la Universidad en el marco de su actividad de investigación, incluyendo derechos de preferencia para la EBT/EICT o empresa externa, o licencias de uso o de cesión a la Universidad, en caso de que las mejoras hayan sido desarrolladas por la UCLM.

4.7. Supuestos de responsabilidad e indemnidad.

Limitación de los supuestos de responsabilidad de la Universidad ante reclamaciones de terceros con relación a la titularidad de la Tecnología, o de los problemas que se puedan derivar de su explotación o de la imposibilidad de hacerla. La EBT/EICT o empresa externa asumirá todas las responsabilidades por las garantías dadas respecto al objeto de su fabricación, suministrado por ella misma a sus clientes. La UCLM no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es

totalmente ajena a litigios derivados de la fabricación y explotación comercial de los resultados de la investigación.

4.8. Regulación del derecho de cesión de derechos sobre la tecnología de la UCLM por parte de una EBT/EICT o empresa externa a un tercero.

5. Mecanismos de retribución

5.1. A la firma del contrato de transferencia de tecnología, la EBT/EICT o empresa externa realizará un pago inicial a la UCLM por una cuantía no inferior a los gastos de protección de los resultados o conocimiento transferido que haya sufragado la UCLM. Esta parte fija de la regalía integrará también otros costes que consideren la inversión que la universidad ha realizado en el desarrollo de las líneas de investigación que han derivado en la generación del capital tecnológico que se transfiere. Dichos costes serán reintegrados por la empresa a la UCLM en un calendario de pagos que será negociado por ambas partes.

5.2. La UCLM podrá establecer unos retornos como parte variable de la regalía, que se calcularán como un porcentaje sobre las ventas anuales que realice la empresa relacionadas con la explotación comercial del capital tecnológico transferido. Este porcentaje se calculará según el nivel de competencia del sector económico en el que intervenga la empresa.

En el caso de las EBT/EICT de la UCLM, el cálculo de la parte variable de la regalía se realizará prestando especial atención a diversas variables, como son la contratación por parte de la empresa de egresados/doctores de la UCLM, o la formalización de contratos de I+D al amparo del Art.83-LOU celebrados con la UCLM, acciones que supondrán una minoración de la parte variable de la regalía y cuyo cálculo será realizado por los servicios técnicos de la UCLM.

En las licencias de software, la parte variable de la regalía podrá sustituirse por el pago de una cuantía fija por cada licencia vendida por la EBT/EICT o empresa externa, o bien por un pago único inicial.

La UCLM se reserva el derecho a realizar auditorías, a través de un auditor externo independiente, en la EBT/EICT o empresa externa para verificar en sus libros contables las ventas anuales de la empresa.

5.3. En los casos de transferencia a EBT/EICT de nueva creación, las licencias de las patentes y/o cesión de know-how podrían constituir la aportación de la UCLM en el capital social de la EBT/EICT, situación que quedará recogida y regulada en el Contrato de Transferencia de Tecnología.

5.4. En los casos de EBT/EICT de nueva creación, se recomienda que se incluya una valoración sobre la patente o know-how que la UCLM transfiere a la EBT/EICT en el Plan de Empresa que exige el Art.6.2 de la *Normativa para la creación de empresas de base tecnológica resultado de la*

investigación y de la innovación en la UCLM, previo a la creación de la empresa. Esta información es necesaria para evaluar la viabilidad del proyecto empresarial.

6. Procedimiento para la transmisión del capital tecnológico de la UCLM

La transmisión del capital tecnológico de la UCLM se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, formalizándose el Contrato de Transferencia de Tecnología, a que se refiere el apartado 2 de estas Instrucciones, con quien resulte adjudicatario de conformidad con dicho procedimiento.

7. Publicidad y marketing

La EBT/EICT deberá reconocer la contribución de la UCLM y sus investigadores en la tecnología transferida en campañas de marketing y publicidad. La forma en que se muestre este reconocimiento deberá ser aprobada por la UCLM.

Las empresas externas podrán solicitar a la UCLM su contribución y la de sus investigadores en la tecnología transferida en campañas de marketing y publicidad. La autorización y la forma en que se muestre este reconocimiento deberá ser aprobada por la UCLM.

El Vicerrector de Investigación
D. Francisco J. Quiles Flor