

VEHÍCULOS DE TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD-EMPRESA PARA UNA ÉPOCA DE VERTIGINOSA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

NÚRIA PORXAS
Abogada*

Vehículos de transferencia para una época de vertiginosa transformación tecnológica

La transferencia al mundo industrial de tecnología creada por la Universidad ha experimentado una notable mejora en los últimos años. Desde la perspectiva de los instrumentos de transferencia, se han diversificado y sofisticado los vehículos de transmisión de los derechos de explotación sobre los resultados de la investigación universitaria. Así, a las licencias de patente, como medio principal y casi único de transferencia durante décadas, se han unido iniciativas de muy diversa índole, con las spin-off universitarias como más claro ejemplo. Sin embargo, queda camino todavía para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, adquieran una cultura de codesarrollo de sus productos de la mano de la Universidad. Esta colaboración puede aportar mucho a ambos mundos: investigación de excelencia, a la Empresa; cercanía al problema técnico real, a la Universidad. Entre los obstáculos para una mejor colaboración está, muy probablemente, el tiempo.

Para apreciar el problema, es preciso recordar que la divulgación del conocimiento es y debe ser principio rector de la investigación universitaria. En consonancia, todo el sistema está ideado para este fin, ya sea mediante la publicación de artículos científicos o mediante la solicitud de patentes, que conceden exclusiva precisamente a cambio de la divulgación. Sin embargo, en una era de vertiginosa transformación tecnológica como la que estamos viviendo, el tiempo necesario para obtener una patente no siempre las convierte en un instrumento hábil para el fin previsto. Aunque la protección mediante secreto industrial podría ser entonces una opción, la confidencialidad, que constituye su presupuesto jurídico de existencia, choca frontalmente con la divulgación, que es fin y razón de ser de la Universidad. ¿Puede existir un compromiso? Está en manos de la Universidad y la Empresa intentar buscar un equilibrio, en el que el secreto industrial como mecanismo de transferencia no desnaturalice la función misma de la investigación pública, sino que incentive la colaboración y mejore los resultados, para un mejor retorno del conocimiento a la sociedad.

PALABRAS CLAVE

Transferencia de tecnología, Universidad-Empresa, Secretos industriales, Carrera de méritos.

Transfer vehicles for a time of frenzied technological change

The transfer of the technology created by universities to the world of industry has improved significantly in recent years. From the perspective of transfer tools, the vehicles used to transfer exploitation rights over the results of university research have become increasingly diverse and sophisticated. As such, patent licences, which were the main and almost only means available for decades, have been joined by several other initiatives, such as university spin-offs. Nevertheless, there is a long way to go before businesses, especially SMEs, adopt a culture of co-developing their products with universities. This collaboration can bring a lot to both worlds: research excellence to the business world; proximity to the real technical problem for universities. Among the obstacles to better collaboration, there is probably the time.

To understand the problem, it must be remembered that sharing knowledge is and must be a guiding principle of university research. Accordingly, the entire system is designed to achieve this purpose, be it by publishing scientific articles or applying for patents (which offer exclusivity in exchange for disclosure). However, in an era of vertiginous technological change like the one we are experiencing, the time it takes to obtain a patent means they are not always the right instrument for this purpose. While seeking protection as a trade secret could be an option, the confidentiality inherent to this legal instrument clashes head on with the sharing of knowledge that is the purpose and *raison d'être* of universities. Is there a compromise? It is in hands of universities and the business world to work together to find a balance, in which the use of trade secrets as a transfer tool does not distort the very nature of public research, but rather encourages collaboration and improves results to ensure knowledge is better shared with society.

KEY WORDS

Technology transfer, University-Industry, Trade secrets, Faculty merits.

Fecha de recepción: 27-9-2018

Fecha de aceptación: 28-9-2018

1. INTRODUCCIÓN

La transferencia de conocimiento desde el mundo universitario al empresarial es objetivo programático de las políticas más recientes de ciencia e innova-

ción¹. Es la llamada «tercera misión» de la Universidad, junto a las clásicas de docencia e investigación.

¹ No siempre ha sido así. En España, las actividades de transferencia tenían muy poco reconocimiento en la normativa previa a la aprobación en 2001 de la Ley Orgánica de Universidades; y muy poco recorrido práctico hasta que se modificó esta norma en 2007 para acabar con el anterior régimen de incompatibilidades del personal investigador.

Es muy interesante el retrato personal que de la situación en las pasadas décadas, y del enorme camino recorrido, realiza el

* Del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez (Barcelona).

El interés público subyacente es doble: por un lado, la contribución económica a la investigación mediante la transferencia de los derechos de explotación sobre sus resultados; y por otro, el aprovechamiento real de tal conocimiento por la sociedad, que pasa necesariamente por una correcta aportación universitaria al avance del desarrollo tecnológico y la competitividad de las empresas.

Sin embargo, los medios e instrumentos jurídicos puestos a disposición por las distintas políticas de apoyo a la investigación no siempre han conseguido incentivar de forma eficiente y eficaz la transferencia de tecnología desde el sector público al sector empresarial. Las diferencias existentes entre estos dos mundos, en todo lo relativo a organización, gestión, sistema de alicientes y objetivos, han dificultado tradicionalmente su colaboración. Con frecuencia se ha responsabilizado de ello a la Universidad, y muy especialmente a la complejidad y lentitud de sus procesos. Pero el sector empresarial no está exento de culpa.

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (en adelante, la «Ley de la Ciencia» o «LCTI») calificaba en 2011 como de «inercia histórica» la falta de una cultura científica, tecnológica e innovadora suficiente en el tejido productivo español. Entre los objetivos de la norma estaba convertir la innovación, elemento esencial para la competitividad, en actividad sistemática de todas las empresas, y ello, en parte y precisamente, mediante el incremento y la mejora de los instrumentos de transferencia de tecnología Universidad-Empresa.

Hoy, más de siete años después, y acompañando a una era de innovación tecnológica que todo lo alcanza y todo transforma, la empresa española es tecnológica. Nuestro país es puntero en muchos campos. Barcelona es centro de innovación. Es un gran foco de talento y sede creciente de empresas intensivas en tecnología, *hubs* digitales de multinacionales y grandes congresos en sectores de potencial ingente².

Prof. Bercovitz. Acudiendo a su propia experiencia, relata que el problema no era solo legal, sino que tenía raíces más profundas, toda vez que «existía en la universidad el convencimiento generalizado de que la pureza de la investigación científica universitaria impedía que los frutos de esa investigación se trasladaran a las empresas privadas» (Alberto Bercovitz: «Evolución de la transferencia de tecnología de la Universidad a la industria», en Javier García de Enterría (coord.): *Liber Amicorum Juan Luis Iglesias*, Pamplona: Civitas, 2014, págs. 101 y ss.).

² Entre otros reconocimientos, Barcelona es uno de los top 5 *hubs* europeos para *startups* según Mobile World Capital.

También la Universidad española es tecnológica. Nuestras universidades politécnicas, cuna de excelentes profesionales, son reputadas internacionalmente. Y es también, ya, emprendedora. En estos últimos años, en efecto, la Universidad ha sabido dar respuesta a esa necesidad de impregnar nuestra sociedad de cultura innovadora y empresarial, cumpliendo al mismo tiempo con su misión de transferencia³, con las *spin-off* universitarias como su mejor y más claro exponente⁴. Así, a la licencia de patentes, como mecanismo tradicional y casi único de transferencia de tecnología al sector privado durante décadas, la Universidad ha sabido añadir una actividad ingente de creación desde su propio seno de empresas de base tecnológica, convirtiéndolas en el principal vehículo de transferencia de conocimiento hoy⁵.

Pero queda mucho camino por recorrer. Aunque en general se considera que la mejora ha sido considerable tanto en el lado empresarial como en el universitario, las iniciativas todavía suelen proceder de uno u otro campo, sin ser creadas verdaderamente de forma conjunta. Sin embargo, la colaboración que nace conjunta, esto es, la que existe ya en la previa determinación del objeto de la investigación y en el diseño de su futura forma de protección y explotación, es también muy valiosa.

³ El trabajo de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) ha aumentado enormemente en complejidad en los últimos años por la sofisticación de los mecanismos jurídicos de transferencia tecnológica. Las OTRI son las encargadas de gestionar los instrumentos de transferencia de tecnología. Se trata de una figura creada en 1998, con el primer Plan Nacional de I+D, que les reconocía una serie de funciones incentivadoras, entre ellas (i) difundir el catálogo de conocimiento de la respectiva universidad a la empresa; (ii) preparar los contratos para la transferencia de la tecnología; y (iii) administrar la propiedad intelectual y controlar la explotación por parte de las empresa licenciatarias

⁴ Se consideran *spin-off* universitarias aquellas empresas cuyos fundadores mantienen una relación contractual con la Universidad y que se nutren de productos o servicios desarrollados en laboratorios o centros de investigación universitarios. La creación de empresas de base tecnológica en el ámbito universitario se incluyó ya entre los objetivos sentados por la Ley Orgánica de Universidades (artículo 41.2.g), como medio para asegurar la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, y, así, articular la transferencia de los conocimientos generados. Esta medida fue desarrollada como mecanismo de transferencia por la Ley de Economía Sostenible.

⁵ La Universidad española está aprovechando el mecanismo teórico y ha convertido en los últimos años a las *spin-off* universitarias en un nuevo y mejorado instrumento para la transferencia de tecnología y su aprovechamiento por la sociedad. Al respecto, Pedro Ortín; Vicente Salas; María Victoria Trujillo y Ferran Vendrell: *El spin-off universitario en España como modelo de creación de empresas intensivas en tecnología*, Madrid: Secretaría General de Industria, Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En este sentido, la transferencia inversa por parte de la Empresa a la Universidad es relevante⁶. La investigación puede ser más útil a la sociedad si responde a sus problemas reales y, por lo tanto, si el sector empresarial aporta también conocimiento al personal investigador sobre las necesidades y oportunidades de mejora existentes en el mercado. Y es aquí, creo, donde la fluidez de la relación Universidad-Empresa se sigue percibiendo como una asignatura pendiente, o, cuanto menos, como una asignatura de resultados mejorables⁷.

En mi opinión, esta mejora pasa por el mejor conocimiento y por la generación de confianza en los servicios de la Universidad; y no respecto de la excelencia de la investigación universitaria española, ampliamente reconocida, sino en relación con aspectos, en realidad, más prácticos y de más fácil consecución. Son muchas y en muchos ámbitos las vías de mejora apuntadas por los autores que han tratado los problemas de esta relación⁸.

En el ámbito de los derechos inmateriales, diría que hay dos grandes obstáculos para que la cultura y práctica de la colaboración Universidad-Empresa se generalice. En primer lugar, la falta de certeza acerca de la posibilidad y coste que supone a la Empresa acceder a la titularidad de los derechos de explotación económica sobre los intangibles que resulten de la investigación universitaria⁹; y en segundo

lugar, la incerteza y consecuente inseguridad jurídica acerca de las condiciones de acceso y garantía de confidencialidad en la prestación de servicios por parte de la Universidad.

Aunque son ambos aspectos absolutamente esenciales en la decisión de inicio y configuración de una nueva línea de negocio y de su correlativa inversión, no pueden anticiparse con igual precisión cuando se valora un desarrollo tecnológico en colaboración con la Universidad que cuando se valora un desarrollo interno o por un prestador de servicios privado. En este trabajo, y habida cuenta de la era de innovación que estamos viviendo, intento tratar brevemente el primero de estos dos obstáculos, la garantía de confidencialidad.

Trato sobre la confidencialidad pensando en la posibilidad para las empresas de crear *ab initio* y mantener como secreto industrial los resultados de la investigación, evitando divulgaciones no deseadas si la empresa prefiere trabajar sobre la base de *know-how* que proceder a registros de propiedad industrial. En algunos sectores, los de más rápida evolución tecnológica, el tiempo necesario para obtener una patente u otras características del sistema de patentes no ofrecen en ocasiones una solución apta a sus necesidades de mercado. Los secretos industriales pueden ser en estos casos un buen mecanismo jurídico alternativo. Sin embargo, están basados en la confidencialidad, que es un presupuesto contrario a la divulgación, principio rector de la investigación universitaria.

¿Pueden entonces los secretos industriales constituir un vehículo de transferencia Universidad-Empresa? Mi opinión es que sí pueden serlo, pero solo diseñando con cautela y rigor los términos de la colaboración en función de las particulares circunstancias del caso, para que la obligación de secreto no vacíe de contenido la función universitaria, sino que la convierta en un instrumento para mejorar y acercar los resultados de la Universidad a la sociedad.

2 · LA POSIBILIDAD DE MANTENER COMO SECRETO INDUSTRIAL LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

2.1 · Planteamiento del problema

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante, la «Ley Orgánica de Universidades» o «LOU») estable-

6 Durante años, como relata el Prof. Bercovitz (*cit. supra*, pág. 102), el objetivo era precisamente el contrario. Se consideraba que los problemas de la industria no lo eran de la Universidad, cuyos profesores tenían obligación de investigar y no de solucionar problemas tecnológicos, no siendo admisible condicionar sus líneas de investigación en virtud del principio de libertad de cátedra.

7 Aunque hay iniciativas muy interesantes que buscan la colaboración desde el inicio, como el Plan de Doctorados Industriales para las universidades y centros de investigación (CERCA) de Cataluña.

8 Al respecto, Antonio Hidalgo: *Mecanismos de transferencia de tecnología y propiedad industrial entre la Universidad, los Organismos Públicos de Investigación y las Empresas*, Colección EOI Tecnología e Innovación, 2006.

9 El régimen jurídico de atribución y compensación de los derechos de propiedad intelectual sobre el trabajo del personal investigador es complejo y no permite a las empresas anticipar con claridad los costes que deberán asumir en el futuro ni el ámbito de los derechos de explotación que podrán alcanzar. Esta situación viene causada en parte por la dispersión normativa y por la aparente contradicción entre algunas de sus regulaciones. En este sentido, el régimen incluido en la antigua Ley de Patentes de 1986 fue completado por la Ley de la Ciencia y por la Ley de Economía Sostenible. En 2015 la nueva Ley de Patentes intentó adaptar la anterior regulación a estas dos normas, pero su propio preámbulo reconoce que, pese al intento, en esta materia seguirá existiendo dispersión normativa, habida cuenta de la remisión de la propia Ley de Patentes a los órganos de gobierno de las Universidades y a la potestad reglamentaria del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.

cía en 2001 que el desarrollo tecnológico estaba transformando los modos de generar y transmitir el conocimiento. También está transformando los modos de explotarlo y los tiempos de explotación.

La celeridad en el acceso al mercado es, más que nunca, esencial. En este nuevo escenario concurrencial han adquirido una relevancia creciente los secretos industriales como mecanismo de protección alternativo a los registros de propiedad industrial. No es un mecanismo nuevo¹⁰, pero, definitivamente, ha ganado una extraordinaria relevancia en los últimos años. En ciertos mercados de productos y servicios, los que se transforman a gran velocidad, las empresas pocas veces pueden permitirse el tiempo de generar y obtener registros de propiedad industrial. A veces ni siquiera les compensa la exclusividad a largo plazo que un registro de patente les pueda otorgar. En estos casos, el mero *time to market* de los competidores a partir del lanzamiento del propio producto, desarrollado en estrictas condiciones de confidencialidad, ya da a la empresa innovadora una ventaja competitiva significativa. Esta ventaja es más clara, si cabe, cuando no sea posible o fácil la ingeniería inversa para llegar al mismo resultado, y, así, tal plazo pueda extenderse materialmente con una buena regulación de la confidencialidad.

Así las cosas, la confidencialidad como mecanismo de protección de la tecnología ha devenido esencial para las empresas innovadoras. Sin embargo, la confidencialidad como regla de principio está en las antipodas de la divulgación del conocimiento que vertebra el sistema universitario.

La difusión de la evolución de la técnica es, en efecto, objetivo primordial de la actividad investigadora pública y, como tal, es también vara de medir de la carrera del personal investigador. Inexorablemente, este régimen genera dudas acerca de la posibilidad material de la Universidad de ofrecer a la Empresa las garantías de confidencialidad necesarias para la protección de la innovación como secreto industrial. Hace apenas cinco años nuestra mejor doctrina cuestionaba abiertamente si el interés que puede tener una empresa en proteger los resultados de una investigación mediante secretos es realmente «compatible con las bases mismas de la institución universitaria»¹¹.

Hoy, a la luz de los últimos desarrollos normativos para la mejor protección de los secretos empresariales, la respuesta, al menos desde una perspectiva teórico-formal, es necesariamente positiva: los secretos industriales son un mecanismo de transferencia de tecnología Universidad-Empresa previsto por nuestro ordenamiento jurídico. Ello no obstante, no dejan también de estar previstas en nuestro ordenamiento una serie de medidas para preservar la divulgación del conocimiento como base de la Universidad. Parece preciso, para atender a los distintos bienes jurídicos protegidos por ambas regulaciones, buscar un compromiso que lleve al equilibrio y sea positivo para ambas partes. Creo que nuestro ordenamiento jurídico lo permite. Para mostrarlo, a continuación me referiré a la regulación jurídica de los secretos, y seguidamente, a algunas cuestiones claves para el personal universitario. Al hacerlo intentaré destacar aquellos espacios o menciones en las normas que permiten articular soluciones aptas para el equilibrio entre ambas partes.

2.2 · Breve referencia a la regulación de la protección de los secretos industriales

2.2.1 · La Directiva de Secretos

El legislador comunitario ha querido dar respuesta a esta nueva realidad mediante una armonización de la regulación de protección de los secretos empresariales. La Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante, la «Directiva de Secretos» o la «Directiva») sienta la importancia de este mecanismo de protección del capital intelectual, buscando la armonización de una materia no tratada hasta ahora a nivel de la Unión Europea¹² y regulada de forma profundamente dispar a nivel nacional. Así, mientras que algunos Estados miembros cuentan con una protec-

¹⁰ En España los secretos empresariales están protegidos en nuestra Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, la «Ley de Competencia Desleal»).

¹¹ Alberto Bercovitz (*cit. supra*).

¹² Sin perjuicio de que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el «Acuerdo sobre los ADPIC»), adoptado en el seno de la Organización Mundial del Comercio, que constituye norma internacional común a la que están vinculados todos los Estados miembros, así como la propia Unión Europea, contiene disposiciones relativas a la protección de los secretos comerciales contra su obtención, utilización o revelación ilícita por terceros.

ción jurídica razonable de los secretos empresariales en general (incluyendo los secretos industriales¹³), tal y como sucede en España, otros carecen por completo de tal regulación¹⁴. La Directiva de Secretos busca armonizar esta cuestión mediante, en esencia, la configuración de una definición única de los presupuestos para la existencia del secreto y su posterior asociación a robustos mecanismos procesales de protección¹⁵.

En breve, la Directiva de Secretos define «secreto comercial» como aquella información que cumpla con los siguientes presupuestos: *a)* ser secreta, en el sentido de no ser generalmente conocida ni fácilmente accesible por las personas de los círculos en los que normalmente se utilice ese tipo de información; *b)* tener un valor comercial precisamente por el hecho de ser secreta; y *c)*, textualmente y por lo que aquí importa, «haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control».

La Directiva de Secretos califica como supuestos de obtención ilícita de un secreto comercial el acceso, apropiación o copia no autorizadas, así como cualquier otro comportamiento contrario a las prácticas comerciales leales. Se califica como revelación o utilización ilícita, entre otras acciones, el incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto.

Por lo que aquí interesa, la Directiva ha confirmado la importancia de este instrumento también en la transferencia de tecnología universitaria. En efecto,

¹³ Habida cuenta de su objeto, en este trabajo nos referimos normalmente a «secretos industriales». La protección ofrecida por nuestro ordenamiento jurídico, no obstante, lo es a los secretos empresariales en general, que incluyen tanto los secretos industriales, cuyo objeto son conocimientos técnicos, como otros secretos de empresa cuyo objeto es otra información empresarial y comercial valiosa. La Directiva de Secretos se refiere a secretos comerciales.

¹⁴ Con motivo de la transposición de la Directiva de Secretos en Francia, M. R Gauvin ha presentado un informe ante la Asamblea Nacional francesa que incluye como anexo una útil tabla sobre la situación comparada en los distintos Estados miembros (*Diario Oficial de la Asamblea*, n.º 777, «Rapport fait au nom de la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration générale de la République, sur la proposition de loi portant transposition de la Directive du parlement européen et du conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites»).

¹⁵ Al respecto, Borja Sainz de Aja y Estibaliz Peinado: «Secretos Empresariales. Cuestiones relevantes de la Directiva y del Proyecto de Ley», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, CEFI, n.º 84, mayo-agosto 2018.

tiene ya en su primera línea una mención expresa al tema que nos ocupa, concretamente a la generación de *know-how* por los organismos públicos de investigación: «las empresas, así como los organismos de investigación de carácter no comercial, invierten en la obtención, desarrollo y aplicación de conocimientos técnicos (*know how*) e información, que son la moneda de cambio de la economía del conocimiento y proporcionan una ventaja competitiva». Esta referencia tan temprana en el texto es significativa acerca de la relevancia de los conocimientos técnicos secretos en el mundo de la investigación. La mención expresa en este preciso párrafo a la ventaja competitiva que procuran parece ya avanzar que el legislador ha decidido que es un buen instrumento también para la transferencia público-privada. Así lo confirma la propia Directiva más adelante: «los secretos comerciales desempeñan un papel importante en la protección del intercambio de conocimientos entre las empresas —incluidas, en particular, las pymes— y los organismos de investigación de dentro y de fuera de las fronteras del mercado interior; en el contexto de la investigación y el desarrollo, y de la innovación».

La Directiva de Secretos enseña, así, que este mecanismo es esencial para la competitividad y el rendimiento asociado a la innovación, en particular cuando optar por la apertura no permite a una determinada empresa la plena explotación de las inversiones en investigación. En palabras textuales de la Directiva de Secretos, «las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación, para proteger información de muy diversa índole [...]. Las pequeñas y medianas empresas otorgan aún más valor a los secretos comerciales y dependen aún más de ellos. Al proteger esa gran diversidad de conocimientos técnicos e información empresarial, ya sea como complemento o como alternativa a los derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales permiten a los creadores e innovadores sacar provecho de sus creaciones e innovaciones, por lo que son especialmente importantes para la competitividad de las empresas, así como para la investigación y el desarrollo, y el rendimiento asociado a la innovación».

2.2.2 · La Ley de Competencia Desleal y el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales

La Directiva de Secretos, en rigor, no innova excesivamente respecto de lo ya previsto en nuestra

regulación represora de la competencia desleal, tal y como ha sido interpretada y aplicada por nuestra jurisprudencia¹⁶. En particular, actualmente, el artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal considera desleal la explotación no autorizada de secretos industriales o de cualquier otro tipo de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de inducir a un tercero a infringir deberes contractuales o de emplear espionaje o procedimientos análogos. El Proyecto de Ley de Secretos Empresariales¹⁷, de próxima aprobación para la transposición de la Directiva¹⁸, modifica el tenor de este precepto para referir a su propia regulación, que reproduce en lo esencial la de la Directiva.

La gran novedad del Proyecto de Ley se encuentra en su capítulo III («El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad»), en el que, a imagen de los títulos equivalentes en las distintas normas reguladoras de los derechos de propiedad industrial e intelectual, y sin tener origen en absoluto en el articulado de la Directiva de Secretos, aborda la vertiente patrimonial del secreto empresarial mediante el establecimiento de las reglas dispositivas que, en defecto de acuerdo entre las partes, regularán la cotitularidad, cesión y licencia del secreto empresarial.

En particular, el capítulo III del Proyecto de Ley de Secretos Empresariales (i) establece el carácter transmisible de los secretos empresariales, sin perjuicio de las normas de defensa de la competencia aplicables a los acuerdos de transferencia de tecnología; (ii) reproduce casi idéntica regulación de la licencia y de la cotitularidad de secretos que la prevista en la Ley de Patentes para la licencia y cotitularidad de las solicitudes de patente y patentes con-

cedidas¹⁹; y (iii) establece un regla inédita en materia de responsabilidad, en cuya virtud quien ceda o licencie a título oneroso un secreto empresarial responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si, concurriendo mala fe, posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del concreto negocio de que se trate.

Este intento de crear un régimen jurídico para los secretos industriales en cierta forma paralelo al de las patentes no deja de causar cierta sorpresa, siendo como son figuras jurídicas conceptualmente opuestas: confidencialidad sin exclusiva en el caso de los secretos *versus* divulgación para el avance de la técnica a cambio de derecho de exclusiva y exclusión, en el de las patentes. Lo cierto es, sin embargo, que ya con la aprobación en 2015 de la vigente Ley de Patentes se había dado un primer paso en este sentido.

2.2.3 · La Ley de Patentes

En efecto, antes incluso de la aprobación en junio de 2016 de la Directiva de Secretos, el legislador español incluyó en la Ley de Patentes dos referencias novedosas y de gran trascendencia para la creación, explotación comercial y retribución de los secretos empresariales²⁰.

En primer lugar, la Ley de Patentes estableció que las mejoras técnicas no patentables cuya explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los mismos criterios que respecto de las invenciones patentables²¹.

¹⁶ Aunque la Ley de Competencia Desleal no incluye una definición de secreto empresarial, los tribunales la han construido, como hace igualmente la Directiva, sobre el concepto de «información no divulgada» previsto en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Lo mismo sucede respecto de la información que puede constituir su objeto. Al respecto, José Massaguer: «El Anteproyecto de Ley sobre Protección de los Secretos Empresariales», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, n.º 941, 2018.

¹⁷ Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, Congreso de los Diputados, XII Legislatura, serie A, 1 de junio de 2018.

¹⁸ El plazo para la transposición de la Directiva de Secretos venció el pasado 9 de junio de 2018. Sin embargo, a la entrega de este trabajo, el Proyecto de Ley se encuentra todavía pendiente de aprobación. Actualmente está pendiente de informe por la Comisión de Justicia.

¹⁹ Salvo la regulación de las licencias de pleno derecho, inexistentes en el caso de los secretos, y la regulación de la disposición de la parte alícuota, que en el caso de la cesión de secretos exige, al igual que con la licencia, ser otorgada por todos los partícipes.

²⁰ La justificación de la Enmienda 110 que introdujo la norma no ofrece excesiva información sobre el motivo de la reforma, limitándose a señalar que se busca favorecer «que los empleados desarrollen innovaciones en procesos que generen beneficios».

²¹ En breve, de acuerdo con la Ley de Patentes, el derecho a la patente pertenece, con carácter general, al inventor. Si la invención es realizada por varias personas corresponde en común a todas ellas. Existen dos regímenes especiales, el de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios (llamadas «invenciones laborales» en la anterior Ley de

En segundo lugar, en el caso de las invenciones realizadas por personal investigador de universidades públicas²², la nueva Ley de Patentes también introdujo un importante matiz; en particular: el derecho de participación en los beneficios del personal investigador se aplica tanto cuando se solicite una patente a nombre de la Universidad como cuando se decida la protección de los resultados mediante secreto industrial.

La Ley de Patentes presenta en lo apenas expuesto una muy cuestionable diferencia. Así, mientras que en el régimen general (no universitario) solo darán derecho a retribución las «mejoras técnicas no patentables» que mediante su explotación como secreto industrial ofrecen una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, en el régimen de las invenciones realizadas por el personal investigador de las universidades públicas y de los entes públicos de investigación, en cambio, se indica que la Universidad puede optar por solicitar una patente o decidir

Patentes), y el de las invenciones realizadas por personal investigador de las universidades públicas y los entes públicos de investigación.

En relación con las invenciones cuyo autor sea un trabajador o un prestador de servicios, el derecho a la patente corresponderá a la empresa cuando la invención sea fruto de la actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del contrato. En este supuesto, el trabajador no tiene derecho a una remuneración suplementaria, salvo si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma exceden de manera evidente del contenido de su relación de empleo o servicios.

En cambio, el derecho a la patente corresponderá al trabajador o prestador de servicios cuando la invención no sea fruto de la actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del contrato, salvo si la invención está relacionada con su actividad habitual y en su consecución han influido predominantemente conocimientos adquiridos durante su desempeño o medios de la empresa. En este supuesto la empresa puede asumir la titularidad de la patente, pero el trabajador tiene derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia comercial e industrial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones del propio trabajador. Esta compensación puede consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre la invención.

22 Este régimen presenta diferencias muy relevantes respecto del régimen general. La diferencia principal es que las invenciones realizadas por profesores universitarios pertenecen a la Universidad, pero el profesor tiene *en todo caso* el derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de los derechos sobre las invenciones que sean consecuencia de la función investigadora. Esto es, mientras que en el caso de los trabajadores del sector privado (incluyendo personal de universidades privadas) solo existe derecho de remuneración en dos supuestos muy concretos, en el caso del personal investigador de las Universidades públicas el derecho a participar en los beneficios obtenidos por la explotación o cesión de la patente existe en todo caso.

un derecho industrial en relación con la «invención» (sin especificar si debe o no cumplir los presupuestos normativos para ser «patentable»).

Desde un punto de vista teórico, obviamente, puede constituir objeto de un secreto industrial tanto una solución técnica patentable como no patentable. Podríamos pensar, por lo tanto, que la limitación establecida en el régimen general a «mejoras técnicas no patentables» pretende incentivar privilegiadamente el registro de patentes y solo permitir la retribución por explotación de secretos cuando no haya opción para la patente. Sin embargo, la no utilización de una fórmula equivalente precisamente en el régimen específico del personal investigador hace dudar de esta interpretación y preferir que el legislador no pretendía realmente tal limitación²³.

Sea como fuere, lo cierto es que el legislador español ha dado claramente un paso más que el legislador comunitario al crear, en su día en la Ley de Patentes y hoy en el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, un verdadero cuerpo regulador del secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad, que se aplica en defecto de acuerdo distinto por las partes y que tiene previsiones específicas para el personal investigador.

En consecuencia, a la necesidad de regular contractualmente la confidencialidad como presupuesto constitutivo del propio secreto en defecto de obligación legal, se añade, así, otra razón para regular con detalle su régimen de explotación, y evitar o matizar, cuando interese, el régimen legal aplicable por defecto.

En este sentido, la Ley de Patentes establece que en los contratos o convenios que la Universidad celebre con entes públicos o privados se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de la colaboración, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.

23 El Prof. Massaguer considera que no resulta claro «ni la necesidad ni el fundamento de este trato desigual». Considera que esta circunstancia abunda en el deficiente tratamiento que la Ley de Patentes otorga a la posibilidad de explotar las invenciones como secreto industrial al no permitir que el empresario, sin la autorización del empleado, pueda reservarse las invenciones asumibles que sean patentables para su explotación como secreto industrial (únicamente como patente). José Massaguer: «La Nueva Ley Española de Patentes: Aspectos Generales, Sustantivos y Procesales», en Ramón Morral (dir.): *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, Madrid: Tecnos, 2016, pág. 101.

De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley de la Ciencia, los convenios de colaboración sujetos a Derecho administrativo entre agentes públicos y privados deben incluir el régimen de protección de los resultados de la investigación y de distribución de los correspondientes derechos de explotación y la transmisión de los derechos sobre estos resultados, que debe realizarse a cambio de una contraprestación que corresponda a su valor de mercado. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de la Ciencia, no obstante, los contratos de sociedad, de colaboración para la valorización y transferencia de resultados, y de prestación de servicios de investigación y de asistencia técnica, cuando son en relación con la transferencia de resultados de la actividad de investigación, se rigen por el Derecho privado, con sujeción al principio de libertad de pactos y podrán ser adjudicados de forma directa.

La sujeción de estos contratos al Derecho privado es un medio útil para una regulación de la colaboración adaptada al caso que respete y busque el equilibrio entre los distintos bienes jurídicos referidos.

2.3 · La necesaria superación de la contradicción entre la misión divulgadora de la Universidad y los presupuestos de los secretos empresariales

2.3.1 · El régimen que aparenta obstáculos a la innovación

Según lo avanzado, el régimen universitario está concebido para reconocer las actividades de divulgación como consustanciales a la carrera investigadora. Son múltiples las manifestaciones de esta base del sistema. Así, por ejemplo, entre las obligaciones del personal investigador está la de difundir los resultados de sus investigaciones. En este sentido, todos los investigadores cuya actividad haya sido financiada mayoritariamente con los Presupuestos Generales del Estado están obligados a publicar una versión en acceso abierto de los contenidos aceptados en publicaciones de investigación²⁴. Los agentes públicos deben impulsar el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y establecer sistemas que permitan conectarlos con

iniciativas similares de ámbito nacional e internacional²⁵. Sin embargo, como hemos visto, las mismas normas fijan la transferencia de conocimiento al sector empresarial como misión esencial. Y otras normas califican expresamente el secreto industrial, cuyo presupuesto es la confidencialidad, como mecanismo de transferencia para la Universidad²⁶.

Y la misma contradicción encontramos en la regulación de la carrera del personal investigador, sistema de alicientes que, obviamente, tiene una incidencia clara en la viabilidad de la colaboración con el mundo empresarial.

En este sentido, la Ley de la Ciencia establece claramente que la carrera de la comunidad científica española debe estar basada en los méritos²⁷. La valoración de los méritos la realizan comisiones designadas al efecto por el Consejo de Universidades, una para cada ámbito académico y científico, que rinden cuentas de su actuación a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA)²⁸.

Entre los méritos valorables, la Ley de la Ciencia incluye de forma destacada los criterios de máxima movilidad entre sector público de I+D y empresas. Sin embargo, también incluye, como es lógico, la difusión de conocimiento. El peso del segundo concepto de méritos valorables es sustancialmente mayor que el del primero. En efecto, cuando se baja al detalle de la articulación del sistema y régimen de méritos, el valor de las publicaciones es considerablemente mayor que el que se atribuye a las formas de colaboración con el sector industrial

²⁵ Artículos 15.c) y 37 LCTI.

²⁶ Esta contradicción no solo es característica de nuestro ordenamiento jurídico interno. Potentes instrumentos de financiación de proyectos de innovación, como es el SME Instrument de la Comisión Europea para pequeñas y medianas empresas, requieren al mismo tiempo un plan de protección de resultados y acceso abierto a los datos de investigación mediante publicaciones en *open access*.

²⁷ Especialmente a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades por la Ley Orgánica 4/2007, y su normativa de desarrollo: (i) Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo; (ii) Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación; y (iii) Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.

²⁸ Al respecto, Daniel Capodiferno: «El régimen jurídico del profesorado contratado en el sistema universitario público», *Revista Vasca de Administración Pública*, Fascículo 104, 2016, pág. 34.

²⁴ Acerca de las importantes dudas interpretativas que esta disposición arroja sobre la atribución de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, Fernando Bondía: «Propiedad intelectual y docencia universitaria», *Actualidad Civil*, Fascículo 5, 2013, pág. 641.

y la transferencia de tecnología a la Empresa. De hecho, la diferencia es tan significativa que, salvo que la concreta universidad apueste en su normativa autónoma por incentivar materialmente la transferencia de tecnología, parece difícil que el personal investigador tome sus decisiones de investigación con vistas a la transferencia al mundo empresarial, y no a la inminente publicación científica; y más aún cuando lo primero exija, como aquí estamos tratando, la conservación secreta de las reglas técnicas esenciales de la concreta innovación para poder ser protegida como secreto industrial. Esta opción parece a priori perjudicar no solo la carrera de méritos universitaria de forma directa, puesto que los méritos son mucho menores, sino también indirecta, al dejar de publicar o, cuando menos, de hacerlo con la misma intensidad, transcendencia y celeridad.

De igual modo, los profesores titulares de universidad que quieran optar a la acreditación para catedrático de universidad tienen que justificar dos tipos de méritos obligatorios: (i) *en investigación*; y (ii) *de docencia*. En los primeros, prácticamente todos los resultados de producción que se computan son piezas de conocimiento «publicadas». En los segundos, la regla general de valoración son los años de docencia. Ahora bien, se establece una excepción para aquellos solicitantes que hayan desarrollado su carrera principalmente en el extranjero o «en una institución no universitaria dedicada a la investigación científica o tecnológica», aunque en este caso deben acreditarse resultados de investigación «excepcionales». Se contemplan también como méritos complementarios aquellos relevantes relacionados con la actividad de transferencia de conocimiento del solicitante, siempre que sean susceptibles de ser tomados en consideración por la ANECA y solo, en rigor, en caso de insuficiencias compensables en actividad investigadora y/o docente²⁹.

Los conceptos reconocidos como de «transferencia de conocimiento y experiencia profesional» son, textualmente (i) «*patentes y productos con registro de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento al sector productivo, implicación en empresas de base tecnológica, etcétera*»; (ii) «*calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones, organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigadoras*»; (iii) *contratos de transferencia o prestación de servicios profesionales con empresas, Administraciones públicas y otras institucio-*

nes suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades»; (iv) «*otros méritos de transferencia de conocimiento y experiencia profesional*».

Sin embargo, como apuntaba, la valoración de estos conceptos no está en absoluto al mismo nivel que la de las publicaciones. De hecho, en los criterios específicos para cada campo de evaluación se deja claro que para reconocer «transferencia de calidad» se debe acreditar previamente «investigación de calidad», por lo que es necesaria una evaluación positiva de un sexenio en algunos de los campos científicos tradicionales³⁰. Se está, pues, en un esquema tradicional de I+D+i, en el que no se plantea la transferencia desde el inicio, en el diseño de la investigación, sino solo en una fase ulterior.

Si se opta para ser evaluado en este campo, se valorará preferentemente la participación directa en la creación de empresas basadas en la transferencia de conocimiento derivada de la actividad de investigación acreditada del solicitante y, textualmente, «*las patentes u otras formas de protección de la propiedad industrial o intelectual (registro de variedades vegetales, modelos de utilidad, programas de ordenador, etc.) en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o de licencia*». También «*los contratos con agentes socioeconómicos, que hayan supuesto transferencia de resultados de investigación a los citados agentes y que hayan generado productos comerciales, prototipos funcionales innovadores o proyectos de extraordinaria singularidad*». En cualquier caso, las aportaciones deberán implicar efectiva innovación, y no meros desarrollos.

En los documentos interpretativos de la ANECA³¹ se añade a lo anterior que también se evaluará «*el desempeño continuado de actividades de transferencia de conocimiento en el área y la capacidad para trabajar de forma autónoma en proyectos de transferencia*», y entre los requisitos de calidad está el «reconocimiento externo» de las actividades de transferencia de conocimiento desarrolladas. Los méritos concretos listan trabajos de asesoría, consultoría, formación, participación en *spin-off* universitarias, patentes y *software* con registro, pero no mencionan en ningún caso la contribución a la creación de cono-

³⁰ Resolución de 23 de noviembre de 2010 y de 23 de noviembre de 2017.

³¹ Acerca de los criterios establecidos en el Real Decreto 415/2015, documentos publicados por la ANECA «*Orientaciones generales para la aplicación de los criterios de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios*» y «*Méritos evaluables para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios*».

cimientos innovadores que decidan protegerse mediante secretos industriales.

En definitiva, la regulación de los méritos que determinan la carrera universitaria del personal investigador, y también su potencial financiación, y muy particularmente la necesidad de publicar y los tiempos exigidos para ello a efectos de becas y otras compensaciones, pueden dificultar a las empresas optar por la protección del conocimiento adquirido como secretos empresariales, puesto que todo el sistema está ideado para la divulgación y la protección del conocimiento mediante la concesión de patentes³². En una era de vertiginosa transformación tecnológica como la que estamos viviendo, el tiempo necesario para obtener una patente hace de ellas a menudo un instrumento inhábil. La confidencialidad puede ser entonces una buena opción.

2.3.2 · La transferencia al sector productivo mediante secretos es un valor

Las recientes modificaciones normativas en aras de la protección de los secretos han confirmado su capacidad teórico-formal para constituir herramienta de transferencia de conocimiento público-privada.

No debe ser impedimento para ello que las normas que la rigen suelen hacer mención únicamente a la protección mediante derechos de propiedad intelectual. No es posible ignorar que los secretos empresariales son formalmente modalidades de propiedad intelectual porque así lo establece el Acuerdo sobre los ADPIC (*cf.* arts. 1.2 y 39)³³.

Por lo demás, aunque la evaluación de la actividad científica es un proceso, lógicamente, reglado, las universidades tienen la posibilidad de modular lo anteriormente expuesto en cuanto a transferencia de conocimiento, y, así, ganar en atractivo de sus servicios para el mundo empresarial. En realidad, como antes hemos visto, la Ley Orgánica de Universidades establece claramente que la transferencia de

tecnología al mundo empresarial es y debe ser criterio de evaluación del personal investigador e incentiva expresamente su pertenencia a plataformas tecnológicas del sector privado (artículo 41.3)³⁴.

Hay medios para hacerlo. En este sentido, por ejemplo, entre la documentación para la acreditación de cualquier universidad o centro universitario debe incluirse su plan plurianual de actividad investigadora, uno de cuyos puntos es, necesariamente, su «*estrategia para la colaboración con el sector productivo en materia de I+D+i*», que debe incluir expresamente «*los indicadores que se establecerán en (su) evaluación*»³⁵. El plan de actividad innovadora es hoy, en consecuencia, un instrumento de gestión esencial de las universidades innovadoras.

También hay vías para incentivar al personal investigador sin inducir a un defectuoso cumplimiento de las obligaciones de divulgación. Así, por ejemplo, aunque nuestro ordenamiento jurídico exige al personal investigador publicar y hacerlo en forma de *open access*, el artículo 37 *in fine* de la Ley de la Ciencia establece una excepción cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación «sean susceptibles de protección», sin mencionar expresamente la patente u otro título de propiedad industrial, por lo que, según lo antes expuesto, debería extenderse a la protección mediante secretos industriales, en cumplimiento de los requisitos para su protección³⁶.

Del mismo modo, de conformidad con el artículo 17.4 de la Ley de la Ciencia, el personal investiga-

34 El artículo 41.3 LOU establece: «*La transferencia del conocimiento es una función de las universidades. Estas determinarán y establecerán los medios e instrumentos necesarios para facilitar la prestación de este servicio social por parte del personal docente e investigador. El ejercicio de dicha actividad dará derecho a la evaluación de sus resultados y al reconocimiento de los méritos alcanzados, como criterio relevante para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional.*

Las universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83. A tal efecto, promoverán la movilidad del personal docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la creación de centros o estructuras mixtas y la pertenencia y participación activa en redes de conocimiento y plataformas tecnológicas».

35 Artículo 6.2.b) del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.

36 Sin perjuicio del cumplimiento de toda la normativa sobre transparencia, encaminada a posibilitar el conocimiento y control de las decisiones y del gasto públicos, principio de transparencia y rendición de cuentas que recorre toda la legislación sobre función pública o subvenciones que completan el marco jurídico de la organización de las Universidades públicas y de la investigación financiada con fondos públicos.

32 A veces también perjudicadas en su necesaria suficiencia descriptiva por la necesidad precipitada de publicación del inventor-personal investigador. Al respecto, Luz Sánchez: «Cómo preservar la novedad en la divulgación de las invenciones universitarias: el período de gracia», *Diario LA LEY*, n.º 9033, de 4 de septiembre de 2017, págs. 1 y ss.

33 El Prof. Massaguer considera que tal calificación no es anecdótica porque, sin que ello determine que tengan asignado un derecho de exclusión, tal calificación les traslada la superestructura de protección jurídica de la propiedad intelectual (José Massaguer: «Comentario a la Ley de Competencia Desleal», Madrid: Civitas, 1999).

dor en situación de excedencia temporal deberá proteger el conocimiento de los equipos de investigación conforme a la normativa de propiedad intelectual e industrial, a las normas aplicables a la Universidad pública u organismo de origen, «y a los acuerdos y convenios que éstos hayan suscrito», lo que, de nuevo, abre la vía para la debida garantía de confidencialidad para el personal investigador.

Desde un punto de vista práctico, algunas universidades están ofreciendo ya sus términos de confidencialidad³⁷, aunque no de forma generalizada todavía, y con mayor o menor rigor³⁸ y sofisticación, siendo, aparentemente, los organismos públicos de investigación los más claros en su proposición.

Puede ser útil una buena regulación de la política de cada universidad sobre la confidencialidad para generar confianza sin dejar de respetar la función esencial de divulgación. La regulación de los plazos y otros términos y condiciones esenciales de la confidencialidad, así como la sujeción de los contratos relevantes al Derecho privado, deberían permitir llegar a un compromiso. Será útil también una buena comunicación de los términos básicos en los que respecto de todo ello se ofrece la colaboración.

4 · CONCLUSIONES

La transferencia de los resultados de investigación hacia el tejido productivo al servicio del desarrollo económico (valorización del conocimiento) está entre las funciones de la Universidad al servicio de la sociedad.

La colaboración Universidad-Empresa y la transferencia de conocimiento asociada han experimentado una mejora muy reseñable en los últimos años,

especialmente en la creación de *spin-off* universitarias de base tecnológica como mecanismo de transferencia. En este sentido, la Universidad Emprendedora es una realidad que ha superado el modelo tradicional de transferencia de tecnología al sector privado.

A la Empresa, sin embargo, le sigue costando buscar recursos en la Universidad. Sin perjuicio de razones concomitantes de otra índole, hay razones jurídicas que pueden no ayudar a la eficiente transferencia de conocimiento al sector empresarial. La aparente contradicción entre el principio de divulgación del conocimiento que guía el régimen del personal investigador (y, muy particularmente, los méritos que determinan su carrera) puede dificultar en parte la transferencia mediante secretos industriales al ser susceptible de incidir en la confidencialidad. Sería deseable llegar a un compromiso que respete los principios de la divulgación del conocimiento para el avance de la técnica, sin dejar de atender a las fórmulas que precisa el mundo empresarial para que, en una época como la nuestra, el conocimiento alcance realmente y de la mejor forma a la sociedad.

Lo son unas ideas para la Universidad; pero también lo son para la concienciación de las empresas sobre la utilidad de la transferencia inversa para buscar el necesario equilibrio y recorrer, así, mejor el camino que tenemos por delante, que no es un camino conocido.

Es un nuevo y sorprende camino cada día, en el que los instrumentos habituales pueden no ser de ayuda ante obstáculos inesperados. Leía recientemente que algunas empresas tecnológicas están empezando a prescindir de la tenencia de títulos universitarios en su búsqueda de talento para las actividades que no los precisan regulatoriamente, incluyendo buena parte de las ingenierías. Priorizan otros activos y realizan la formación en régimen interno. Esta realidad parece contraria a la premisa de partida de nuestra Ley Orgánica de Universidades, cuando proclama en su exposición de motivos que la nueva sociedad demanda profesionales con el elevado nivel científico y técnico que solo la enseñanza universitaria es capaz de proporcionar.

Estamos, sin duda, ante un gran reto para el mundo empresarial y el universitario. Pienso que ambos mundos deben esforzarse para colaborar y ofrecer mecanismos para que la Universidad siga articulando como hace y debe hacer la sociedad del conocimiento, y que la Empresa siga aportando lo mejor a nuestra sociedad, generando trabajo y riqueza.

³⁷ Especialmente en sus normas sobre *spin-off*. Algunas incluyen, directamente, una cláusula que prevé la posibilidad de que la tecnología incorpore *know-how* que deba preservarse como secreto industrial, pero no siempre lo hacen con términos exactos y tratando claramente con una opción la posibilidad de preservar confidencialmente como alternativa al registro. De hecho, esas mismas y pocas normas internas, en sus cláusulas generales de confidencialidad, prevén procedimientos poco rígidos a efectos de solicitar una excepción a las obligaciones de confidencialidad con vistas a la realización de publicaciones científicas.

³⁸ Algunas universidades que así lo especifican no incluyen después en sus modelos de contratos la posibilidad de que las soluciones técnicas que se alcancen se protejan únicamente como secretos industriales mediante su sujeción a los presupuestos necesarios para ello. En otras ocasiones establecen tantas excepciones a la confidencialidad y de tan fácil operativa, que el mecanismo puede ofrecer pocas garantías.