

Criterios para la fijación de regalías en los contratos de transferencia con empresas de base tecnológica/spin off de la Universidad de Almería

La Universidad de Almería (UAL) aprobó en octubre de 2008 el Reglamento de Empresas de Base Tecnológica (REBT-UAL) para regular el proceso de creación de spin-off académicas en torno a dicha institución. A efectos de dicho Reglamento, se entiende como Empresa de Base Tecnológica (EBT) de la Universidad de Almería, aquella que se cree a partir de tecnología o conocimiento cuya titularidad sea exclusiva o compartida por la UAL, o surjan para explotar nuevos productos y/o servicios a partir de patentes o de resultados de proyectos de investigación realizados en la Universidad de Almería.

La Ley de Economía Sostenible dispone que los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias (art. 54) y exige la debida articulación jurídica y el sometimiento a ciertas reglas la transmisión a terceros de estos derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, y en especial que en la transmisión de los derechos sobre estos resultados se hará con una contraprestación que corresponda a su valor de mercado (art. 55). Trasladado esto a las EBT significa que en la medida que la tecnología y conocimiento que se explota en la empresa de nueva creación es de titularidad universitaria es necesaria la suscripción de un contrato de transferencia de tecnología.

Dicho contrato viene motivado por los siguientes aspectos:

- ✚ Se considera que la EBT hará uso de una tecnología desarrollada por los investigadores de la UAL que promueven la EBT, obtenida mediante la vinculación laboral de los mismos a la UAL.

- ✚ El contrato permitirá la compatibilidad de los investigadores de la UAL para su actividad en la EBT. De hecho, la UAL continuará pagando la nómina de los promotores de la iniciativa.
- ✚ El artículo 8.3 del REBT-UAL impone la necesaria suscripción de un Contrato de Transferencia de Tecnología que regulará los términos en que se producirá la transferencia a favor de la EBT de los derechos de uso y explotación comercial sobre la tecnología o resultados de la investigación de titularidad de la UAL que se empleará en sus actividades, así como la correspondiente contraprestación a la que tendrá derecho la Universidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo del Consejo de Gobierno.
- ✚ Como establece el artículo 9, letra c) REBT-UAL, la contraprestación a favor de la Universidad por el uso de tecnología universitaria puede consistir en el cobro de regalías, siendo el criterio generalizado el cálculo de este porcentaje sobre el volumen de facturación de la empresa y no los beneficios obtenidos por la empresa.

Por tanto, la constitución de una spin off o EBT por investigadores de la UAL requerirá, como establece el REBT-UAL, la suscripción de un contrato de transferencia tecnológica entre ésta y la EBT.

1. Procedimientos establecidos para satisfacción de las regalías.

Se estima que la EBT debe abonar regalías a la UAL en concepto de aplicación de la tecnología utilizada. Dichas regalías podrán ser satisfechas por parte de la EBT a través de dos procedimientos diferentes, quedando la selección a opción de la EBT:

- a) *Procedimiento 1:* Regalías calculadas sobre facturación. Se establece un % sobre la facturación anual de la EBT, a abonar anualmente por la EBT a la

UAL, oscilando dicho % entre un 2 y un 6% en función de la actividad de la empresa de acuerdo con la Tabla 1. Mediante este procedimiento la EBT se compromete a abonar con carácter anual las regalías resultantes de la aplicación del porcentaje establecido hasta haber ingresado a la UAL un pago total de 150.000 € o bien el abono resultante de haber de aplicar el criterio durante un plazo de 10 años. En determinados supuestos, de dificultades económicas temporales de la empresa, se podrá valorar la posible excedencia de una a dos anualidades del pago de las regalías, ampliándose en un plazo igual el periodo de abono de las regalías.

Tabla 1. Cánones anuales en función de la tecnología explotada y la actividad de la empresa.

ACTIVIDAD	TECNOLOGÍA	CANON
Industrial	Basada en I+D (patentes, etc.) Nuevos productos o procesos	2%
Prestación de servicios tecnológicos avanzados	Know-how de la UAL basada en mejoras de productos o procesos de tecnologías de I+D	4%
Prestación de servicios de consultoría y asesoría basada en el conocimiento	Know-How de la UAL basado en el conocimiento científico-técnico	6%

- b) *Procedimiento 2:* Regalías calculadas sobre formalización de contratos de I+D+i con la UAL a través de la OTRI. Mediante este procedimiento la EBT deberá contratar con la UAL por valor de 750.000 € durante un periodo de 12 años consecutivos. Será de aplicación a EBTs que demuestren una alta capacidad contratante con OPIS. En el caso de que dicha capacidad no se

mantenga durante dos años consecutivos la EBT deberá satisfacer con carácter anual un canon, resultante de dividir la cantidad que le resta por abonar hasta 150.000 € por el número de años que le faltan hasta completar los 10.

Las cantidades abonadas a la UAL se destinarán fundamentalmente a promover programas de transferencia en la misma y no supondrán reparto de dichos cánones con los investigadores y/o promotores de la iniciativa.

2. Reducción del canon de regalías.

Dado que la creación de EBTs se fomenta desde la UAL con el objeto de poner en valor la tecnología desarrollada en la misma y así crear puestos de trabajo de calidad relacionados con la tecnología a explotar, en el convencimiento de que contribuirán al progreso de la ciencia, la técnica y, en resumen, de la calidad de vida de los ciudadanos, permitiendo el crecimiento y progreso económico del país, se establecen una serie de criterios (Tabla 2) para la reducción del canon de regalías valorando especialmente la creación de empleo cualificado o la implantación de la EBT en parques científico-tecnológicos. La reducción que resulte de la aplicación de los criterios establecidos en la tabla 2 no podrá ser superior al 50% de las cantidades estipuladas en la tabla 1.

Tabla 2. Coeficientes de reducción del canon de regalías.

MOTIVO DEL INCENTIVO	DESCRIPCIÓN	REDUCCIÓN	
		Procedimiento 1	Procedimiento 2
Creación de empleo (Doctores)	Balance anual del número de empleos	0.50% por nuevo contrato a tiempo completo hasta un máximo de un 1% de la cantidad anual a abonar	2000 €
Creación empleo licenciados/graduados	Balance anual del número de empleos	0.25% por nuevo contrato a tiempo completo hasta un máximo de un 0.50% de la cantidad anual a abonar	1000 €
Sede de la empresa ^{a,b}	- Incubadora de empresas ^c -Sede propia no en incubadora	0,25% 0,50%	1000 € 2000 €
Inversión en sedes de parques científico-tecnológicos ^{a,b}	Edificios o grandes naves en parques científico / tecnológicos	1%	1% de la inversión en el parque científico / tecnológico

^a Estos dos incentivos son incompatibles entre sí

^b Aplicable una sola vez durante todo el periodo

^c Siempre y cuando no sea un servicio gratuito

3. Extinción del contrato de transferencia tecnológica de la empresa con la UAL

Una vez transcurridos los 10 / 12 años anteriormente referidos en función del procedimiento elegido, se considerará que la EBT tiene derecho al uso indefinido de las patentes explotadas y tecnologías transferidas.

En caso de transmisión de la EBT a terceros durante el periodo de tiempo en el cual el contrato de transferencia tecnológica se considera en activo, se deberá compensar a la UAL con un canon por anulación de la obligación del pago. Este canon será igual a la cantidad que le resta por ingresar en la UAL a la EBT hasta alcanzar el total comprometido.

En caso de que la empresa sub-licencie la tecnología (típicamente patentes o software) a terceros, la EBT deberá abonar a la UAL un canon del 5% del contrato establecido durante el periodo de vigencia del mismo.

4. Disposición adicional.

A las EBTs creadas con anterioridad a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la presente Normativa les serán de aplicación los criterios establecidos a partir de la fecha de su constitución a fin de su cómputo.

Las EBTs de nueva creación contarán con un periodo transitorio de tres años en los que no serán de aplicación los anteriores criterios, periodo de tiempo que se considera suficiente para su consolidación como empresa.