

LA GESTIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN: LECCIONES APRENDIDAS Y CUESTIONES ABIERTAS

LEGAL MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION: LESSONS LEARNED AND OPEN ISSUES

Pedro-José BUESO GUILLÉN*

RESUMEN

El presente trabajo, continuación de un trabajo anterior, tiene como objeto el actualizar la información sobre el marco normativo y el profundizar en alguna de las cuestiones que suscitan tanto el marco regulatorio existente para la gestión jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la compra pública de innovación como su puesta en práctica. Se presta especial atención a la interacción con la protección de la confidencialidad y el control de las ayudas de Estado. En forma de lecciones aprendidas se apuntan problemas surgidos en la práctica tanto en cuanto a los DPII preexistentes como resultantes, atendiendo también a la fase posterior a la terminación del contrato público. Entre las cuestiones abiertas que se han abordado, se encuentra el cambio en el modelo legal para la gestión de estos derechos.

Palabras clave: compra pública de innovación, compra pública precomercial, compra pública de tecnología innovadora, asociación para la innovación, derechos de propiedad industrial e intelectual, confidencialidad, ayudas de Estado

* Dr., LL.M. Eur.; Profesor Titular de Universidad (acreditado para Catedrático de Universidad) de Derecho Mercantil, Universidad de Zaragoza. Dirección de correo electrónico: pbueso@unizar.es

Los medios necesarios para la elaboración del presente trabajo han sido financiados por el Grupo de Investigación de Referencia del Gobierno de Aragón “Gestión jurídica de negocios, instrumentos y organizaciones innovadoras – LegMiBIO” (S12_23R), así como por el proyecto de investigación de la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2022 modalidad Investigación No Orientada Tipo B, concedido en marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, titulado “Blockchain y Derecho societario (2). Bigdata, Fintech y la protección del usuario de los servicios financieros” (PID2022-137502NB-I00).

N.B.: Todos los enlaces a Internet que aparecen referenciados en este artículo han sido consultados a fecha 31 de marzo de 2026.

Fecha de recepción: 13/04/2026 // Fecha de aceptación: 08/05/2026

ABSTRACT

The aim of this paper, follow-on of a prior paper, is to update information on the legal framework and to examine in greater depth certain issues raised by both such existing regulatory framework for the legal management of intellectual property rights in public procurement of innovation and its implementation in practice. Particular attention is paid to the interaction with confidentiality protection and control of State aid. In the form of lessons learned, the paper highlights problems that have arisen in practice regarding both Background and Foreground IPRs, also taking into consideration the phase after the completion of the procurement. Among the open questions addressed is been dealt with the change in the legal model for the management of these rights.

Keywords: public procurement of innovation, pre-commercial procurement, procurement of innovative solutions, innovation partnership, intellectual property rights, confidentiality, State aid

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.— II. ACTUALIZACIONES Y PRECISIONES RESPECTO DEL MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL: 1. Marco normativo de referencia; 2. Concepto y modalidades de CPI; 3. Modificaciones a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; 4. Aportación de la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes.— 5. Sobre las normas destinadas a regular los dpii y la confidencialidad en la LCSP: 5.1. Titularidad de los DPII resultado de la ejecución del contrato: situación *de lege lata* en España; 5.2. Confidencialidad y DPII: pronunciamientos del TJUE en el asunto *Antea Polska*.— III. AYUDAS DE ESTADO Y DPII: A PROPÓSITO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN.— IV. LECCIONES APRENDIDAS: 1. DPII en la fase preliminar de la CPI; 2. DPII preexistentes; 3. DPII resultantes.— V. CUESTIONES ABIERTAS: 1. Hacia un cambio en el modelo legal de gestión de los DPII en la CPI; 2. Cuando la atribución a la empresa de los DPII resultantes de la CPI no es suficiente.— VI. APUNTES FINALES.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY CONSIDERATIONS.— II. UPDATES AND CLARIFICATIONS REGARDING THE REGULATORY AND CONCEPTUAL FRAMEWORK.— 1. Regulatory framework; 2. Concept and forms of PPI; 3. Amendments to the Law on Science, Technology, and Innovation; 4. Contribution of the Law on the Promotion of the Start-ups Ecosystem; 5. On the rules governing IPRs and confidentiality in the Public Procurement Act: 5.1. Ownership of Foreground IPRs: current legal situation in Spain; 5.2. Confidentiality and IPRs: CJEU rulings in the *Antea Polska* case.— III. STATE AID AND IPRs: ABOUT THE INNOVATION PARTNERSHIP.—IV. LESSONS LEARNED: 1. IPRs in the preliminary phase of the PPI; 2. Background IPRs; 3. Foreground IPRs.— V. OPEN QUESTIONS: 1. Toward a change in the legal model for managing IPRs in the PPI; 2. When assigning Foreground IPRs to the company is not enough.— VI. FINAL REMARKS.— VII. BIBLIOGRAPHY.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El objeto del presente trabajo es el de ampliar lo expuesto en mi anterior trabajo sobre esta temática publicado en esta misma revista¹. En él se hacía un planteamiento general sobre las cuestiones que suscita la gestión jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual (en adelante, DPII) en el contexto de la contratación pública cuando ésta se configura como una compra pública de innovación (en adelante, CPI). Desde entonces y hasta ahora se han producido algunas novedades regulatorias y jurisprudenciales dignas de tratamiento. Pero, además, tanto por vía de la formación impartida como del asesoramiento prestado, se ha tenido ocasión de profundizar en la aplicación práctica de las estrategias aplicadas a esta peculiar gestión, así como en las soluciones a los problemas que se plantean, especialmente, tanto durante la ejecución de estos contratos como en la fase posterior a dicha ejecución, en relación con los DPII preexistentes a la CPI y resultantes de la misma. Y ello se ha hecho atendiendo

¹ Véase BUESO GUILLÉN (2021).

no solo a los intereses de los órganos de contratación (en adelante, tanto en singular como en plural, OC), sino también de las empresas que presentan ofertas a tales licitaciones y de las que finalmente resultan adjudicatarias de dichos contratos. Tanto de lo aprendido, como de lo no resuelto, a modo de cuestiones abiertas, quiere darse cuenta en el presente trabajo².

Es por ello por lo que el trabajo se va a estructurar en dos bloques, uno primero dedicado a realizar una serie de actualizaciones y precisiones con respecto al marco conceptual y normativo de la gestión jurídica de los DPII en la CPI, y un segundo bloque articulado sobre la base de lecciones aprendidas, de una parte, y cuestiones abiertas, de otra, para finalizar con unas reflexiones al respecto de ambas.

II. ACTUALIZACIONES Y PRECISIONES RESPECTO DEL MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL

1. Marco normativo de referencia

En cuanto al marco legal de referencia, *de lege lata*, este sigue siendo el constituido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP)³, que traspone principalmente la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, Dir. 2014/24), que es la Directiva general de entre las de cuarta generación en materia de contratación pública⁴. No obstante, sí que hay que dar cuenta de dos añadidos relevantes. De una parte, poco después del cierre del anterior trabajo se publicó una nueva Comunicación de la Comisión Europea conteniendo «Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación» (en adelante,

² Es por ello preciso indicar que para la completa comprensión de lo que a continuación se va a exponer resulta conveniente proceder a la previa lectura del anterior trabajo ya referido. Si bien este trabajo va a tener, como no puede ser de otro modo, su propio hilo conductor y ser susceptible de una lectura separada y distinta de la de su predecesor, en su redacción se quieren evitar, en la medida que sea posible, reiteraciones que nada aporten a lo ya dicho. En esta labor de encaje se recurrirá a la referencia al epígrafe, la página o la nota a pie correspondiente del trabajo anterior, de forma que al lector le resulte más sencillo encontrar la información que pueda precisar.

³ Como en el anterior trabajo, no se va a atender a las previsiones del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, ni a las previsiones de las Leyes de las Comunidades Autónomas en materia de contratación pública. Si bien la LCSP ha sufrido numerosas modificaciones desde la elaboración del anterior trabajo, ninguna de ellas afecta sustancialmente a las concretas disposiciones de la misma que eran objeto de estudio. No obstante, ha de señalarse, de una parte, que el TC ha declarado que el apdo. 1 del art. 125 LCSP (definición de prescripción o especificación técnica”) y los párr. 2.º y 3.º del apdo. 7 del art. 154 (que establecen la emisión de informe por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno previa a la decisión de no publicar información que se ha considerado confidencial) no son conformes con el orden constitucional de competencias, en los términos, respectivamente, de los fundamentos jurídicos 7.A).e) y 7.B).e), en su Sentencia núm. 68/2021, de 18 de marzo (BOE núm. 97, de 23 de abril de 2021, ref. A-2021-6614; <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-6614>). De otra parte, se ha suprimido el párr. 2.º del núm. 2 de la letra a) del art. 168 LCSP, de cuyo alcance se dará cuenta *infra*.

⁴ Lo mismo que sucede en el caso de la LCSP, la Directiva 2014/24 ha sido objeto de cinco sucesivas modificaciones (versión consolidada accesible en: ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/2026-01-01>), si bien dichas modificaciones han tenido por objeto la actualización de los umbrales establecidos en su art. 4 (importes de los umbrales que determinan la aplicación de la Directiva a las contrataciones públicas) y en su art. 13 (umbrales de aplicación de la Directiva a la adjudicación de los contratos subvencionados por los poderes adjudicadores); se trata de modificaciones que no afectan a las previsiones de la Directiva 2014/24 que eran objeto de estudio en el anterior trabajo.

Comunicación CPI 2021)⁵ que entonces no pudo ser tenida en cuenta, y que incorpora orientaciones relevantes en cuanto a la gestión de los DPII en la CPI. Puede ya señalarse, como indicador de la importancia que en esta Comunicación se da a la gestión de los DPII, que contiene un extenso Anexo I dedicado a «profundizar» en las cuestiones que pueden suscitarse en la práctica. De otra parte, la promulgación de dos leyes que abordan la CPI: 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 (en adelante, LCTI)⁶; y la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (en adelante, LF3E)⁷, que contienen algunas previsiones sobre CPI de las que se da cuenta *infra*. Por lo que hace a la normativa aplicable a los DPII, se seguirá atendiendo, en principio, a la normativa española.

2. Concepto y modalidades de CPI

En cuanto al concepto y a las modalidades de CPI, no hay cambios respecto del anterior trabajo⁸. Tras su modificación por la Ley 17/2022, la LCTI, en su art. 36 sexies.2, establece que «[l]a compra pública de innovación podrá tener por objeto la adquisición de bienes o servicios innovadores, que no existan actualmente en el mercado como producto o servicio final, o la investigación de soluciones a futuras necesidades públicas». En esta definición por el objeto, la LCTI, sin aportar novedad alguna, se hace eco de dos de las modalidades de CPI: la compra pública de tecnología innovadora (en adelante CPTI; también identificada como compra pública de soluciones innovadoras; en adelante CPSI) y la compra pública precomercial (en adelante, CPP) (art. 33 sexies.3 LCTI). A estas modalidades hay que sumar la asociación para la innovación (ApI), regulada en el art. 177 y sigs. LCSP, de la que la LCTI no se ha hecho eco en el apdo. 3 del art. 33 sexies, pero sí en el apdo. 5 del mismo precepto.

Sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto al concepto legal de CPI, se constata que, a nivel de la UE, no queda claro qué debe entenderse por CPI ni por sus modalidades CPP y CPTI/CPSI, pues no existen definiciones comunes y vinculantes de estos conceptos. Ciertamente, ni tan siquiera la Comunicación CPI 2021 da un concepto de CPI: trata, sin definir las de forma precisa, de la contratación de servicios de I+D en general, de la contratación precomercial y de la de suministros de I+D. Esta carencia se percibe como un problema: el disponer de conceptos legales comunes y vinculantes supondría un paso importante para establecer un marco normativo específico para la CPI⁹, incluyendo el dotar a la CPI de normas sobre la gestión jurídica de los DPII, de lo que se trata *infra*¹⁰.

Respecto de las modalidades de CPI, procede plantear dos cuestiones. En primer lugar, la que se refiere a la CPP y su sujeción a las normas de la LCSP.

⁵ Comisión Europea (2021), Comunicación «Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación» (2021/C 267/01), DOUE C 267/1, de 6.7.2021 —accesible en: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0706\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0706(03))—; la anterior Comunicación, de idéntico título, era de mayo de 2018 - (2018) 3051 final (referida *infra*).

⁶ BOE núm. 214, de 06/09/2022; LCTI ELI <https://www.boe.es/eli/es/l/2021/06/01/14/con>.

⁷ BOE núm. 306, de 22/12/2022; ELI: <https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/21/28/con>.

⁸ Véase BUESO GUILLÉN (2021), págs. 54-56.

⁹ Véase PEIRÓ BAQUEDANO (2025), págs. 309-310.

¹⁰ Véase epíg. V.1.

La CPP es una modalidad de CPI que está excluida de la LCSP (art. 8 LCSP)¹¹; sin embargo, en España, la práctica totalidad de los procedimientos de CPP se siguen sometiendo a la LCSP. Esto introduce una excesiva rigidez en el desarrollo del proceso de CPP, que no se ve compensada por la ventaja que pueda suponer una mayor seguridad jurídica. Desde el Observatorio de la Contratación Pública¹² (en adelante, OBCP) se recomienda «reforzar la exclusión de la aplicación de la normativa de contratación de la UE respecto de la [CPP]»¹³. Tal vez el art. 33 sexies.5 LCTI quiera hacer referencia a este «hábito administrativo», cuando establece que «[l]as licitaciones a que den lugar los procedimientos de compra pública de tecnología innovadora se regirán por lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, resultando en su caso de aplicación las exclusiones en el ámbito de la I+D+I contempladas en el art. 8 de la citada ley. [...]». O tal vez el legislador confunde CPTI con CPI. En segundo lugar, y en cuanto a la ApI, ha de informarse que, pese a lo prometedor que se antojaba este procedimiento, en la medida que permite al OC, al final del proceso, adquirir la solución innovadora, no está funcionando como se esperaba. En todo caso, la LCTI, en su art. 33 sexies.5 LCTI y pese a no haberse hecho eco de la ApI a la hora de delimitar la CPI, parece querer apostar por ella, en la medida que establece que «[...] se fomentará el uso del procedimiento de asociación para la innovación». El no-éxito de la ApI puede deberse, en buena medida, a su regulación. El OBCP recomienda la simplificación y aclaración de su regulación¹⁴. Pero no parece que las dificultades que plantea la ApI sean únicamente de naturaleza regulatoria. Es un proceso donde la incertidumbre es muy elevada, pues se pretende pasar de un TRL3-4 a un TRL8-9 y en el que resulta complejo medir los tiempos precisos para desarrollar con éxito la actividad de I+D+i. Pero además de que presente una gran complejidad contractual y organizativa, uno de los factores que se apunta como causa del escaso uso de la ApI (así como del diálogo competitivo cuando se emplea para adquirir soluciones innovadoras) es el de la incertidumbre sobre los DPII, por lo que se recomienda la publicación de guías sobre DPII¹⁵.

3. Modificaciones a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Si bien puede considerarse una novedad legislativa importante el reconocimiento legal de la CPI en LCTI tras su modificación por Ley 17/2022, lo cierto es que el contenido del art. 36 sexies LCTI aporta muy poco a la situación de *lege lata*. Se refiere a los objetivos de la CPI (véase Preámbulo, III, Ley 17/2022, y arts. 33.1.k) y 36 sexies.1 LCTI), el objeto CPI (art. 36 sexies.2 LCTI) y sus modalidades (art. 36 sexies.3 LCTI). También a las actividades a realizar en la fase preliminar (es decir, determinación de necesidades, elaboración de especificaciones funcionales de la solución que se licita, realización de estudios y con-

¹¹ Al respecto, véase BUESO GUILLÉN (2021), pág. 61.

¹² El Observatorio de Contratación Pública se define como «un lugar de encuentro para los profesionales de la materia desde el que proceder al debate y análisis de las novedades introducidas en su ordenación jurídica, así como para la realización de nuevas propuestas de actuación para la modernización de la contratación pública y materializar en la misma los principios de eficiencia, integridad y buena administración» (<https://obcp.es/node/6555>). Es, sin duda, una de las referencias en materia de contratación pública en España.

¹³ Informe OBCP (2025), pág. 136.

¹⁴ Véase Informe OBCP (2025), págs. 136-137.

¹⁵ Véase, sobre la base de la experiencia italiana, Cozzio (2025), págs. 161 y 167.

sultas para comprobar el contenido innovador de la solución pretendida; art. 33 sexies.4 LCTI) y a la aplicación de la LCSP a la CPI (art. 33 sexies.5 LCTI). Tal vez, la única previsión relevante es la designación, en el ámbito de la Administración General del Estado, a la Entidad Pública Empresarial «Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación» (CDTI)¹⁶ como organismo competente para el desarrollo de políticas, planes y estrategias en materia de CPI (art. 33 sexies.6 LCTI). Pero la LCTI guarda silencio sobre la gestión jurídica de los DPII en la CPI.

4. Aportación de la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes

En cuanto a la LF3E, ha de destacarse que, entre sus objetivos generales está el de «[i]mpulsar la compra pública innovadora con empresas emergentes» (art. 2.i) LF3E; véase también Preámbulo, VI, párr. 1.º, LF3E). Así, la LF3E dedica su art. 14 (que es todo el contenido de su tít. III) al fomento de la CPI para empresas emergentes, con una serie de medidas destinadas a facilitar la participación de estas empresas en los procesos de CPI: así, adaptación de requisitos de solvencia técnica y económica, agilización de los pagos y aplicación de criterios de adjudicación medioambientales y sociales¹⁷. Además, en su disp. ad. 3.ª, la LF3E establece que en el seno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se creará un grupo de trabajo para, entre otros cometidos, «estudiar propuestas para incrementar la compra pública innovadora». Así, el 9 de abril de 2024 se creó la «Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública» (CI2CP)¹⁸. Pero, además, el art. 14.4 LF3E sí que contiene una previsión relativa a la gestión jurídica de los DPII en la CPI; no obstante, no puede valorarse positivamente, pues, además de tener un carácter potestativo, orienta a compartir a partes iguales la titularidad de los DPII resultantes entre el OC y la empresa emergente: «En los pliegos de cláusulas administrativas se podrá establecer que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivados del desarrollo del objeto del contrato será compartida a partes iguales por la Administración contratante y la empresa emergente adjudicataria».

En definitiva, las aportaciones del legislador español, tanto al modificar la LCTI como en la LF3E, podrían calificarse, en el mejor de los casos, de testimoniales.

¹⁶ Respecto del CDTI, véase <https://www.cdti.es/compra-publica-innovadora>. También hay CC.AA. que han designado organismos para el desarrollo de la CPI en su territorio; así, p.ej., en Aragón, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), que se ha especializado en CPI en Salud (<https://cpi.aragon.es/>).

¹⁷ Para un breve comentario sobre el art. 14 LF3E, véase Anaya Martín (2023).

¹⁸ Real Decreto 364/2024, de 9 de abril, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública y se regula el Plan para la Innovación en la Contratación Pública (BOE núm. 103, de 27/04/2024; ELI <https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/04/09/364/con>). Al respecto, puede verse su sitio web <https://www.ciencia.gob.es/Ministerio/Mision-y-organizacion/Organismos-consultivos/CI2CP.html>, donde, hasta la fecha, no se reporta actividad alguna.

5. Sobre las normas destinadas a regular los DPII y la confidencialidad en la LCSP

Por lo que hace a la elaboración de los pliegos de una CPI, procede hacer algunas consideraciones en relación con la titularidad de los DPII resultado de la ejecución del contrato y de la confidencialidad¹⁹.

5.1. Titularidad de los DPII resultado de la ejecución del contrato: situación de lege lata en España

Tal y como se expuso en el anterior trabajo, salvo para el caso de la ApI (véase art. 177.1-2.º LCSP) que es obligatorio, el art. 122.2-2.º LCSP establece, con carácter general, como un posible contenido de los pliegos de cláusulas administrativas, la especificación de la transferencia de DPII a la administración contratante, sin perjuicio de lo establecido en su art. 308 respecto de los contratos de servicios. El art. 308.1, inciso 1.º, LCSP establece que, salvo previsión en otro sentido en los pliegos, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un DPII llevarán aparejada la cesión de este a la administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los DPII, el OC podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público. La regla contenida en el art. 308.1, inciso 1.º, LCSP ha sido extendida por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a otros contratos, como los de suministro, quedando abierta su extensión a los contratos de obra²⁰. Pues bien, en el tiempo transcurrido no ha habido modificaciones le-

¹⁹ Por el contrario, no procede hacer consideraciones sobre el alcance de la noción de DPII en contratación pública (véase BUESO GUILLÉN (2021), págs. 57-58), la modificación de los contratos públicos y los DPII (*Ibidem*, págs. 59-60), ni sobre la consideración de los DPII como derechos de exclusiva (*Ibidem*, pág. 61).

No obstante, respecto de esta última cuestión ha de darse noticia de la modificación del art. 168 LCSP. El párr. 2.º del núm. 2 de la letra a) del art. 168 LCSP limitaba la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad en los casos de existencia de derechos exclusivos, incluidos los DPII, a aquellas situaciones en las que no existiera una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de competencia no fuera consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el contrato; este párrafo se suprimió al modificar el núm. 2.º del apdo. a) del art. 168 LCSP mediante la disp. final 27.8 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (BOE núm. 308, de 24/12/2022; ELI: <https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/23/31/con>). Sin embargo, estos requisitos suprimidos en el texto de la LCSP han de entenderse que siguen vigentes, ya que vienen establecidos en el art. 32.2.b) Directiva 2014/24; igualmente, se mantiene la redacción del cdo. 50 Directiva 2014/24 (véase pág. 60 y nota 33 del anterior trabajo). Por lo que una interpretación de la LCSP conforme a la Directiva 2014/24 implica el mantenimiento de la observancia de estos requisitos.

En relación con los contratos excluidos y los DPII, véase BUESO GUILLÉN (2021), pág. 61 y *supra*, epíg. I.2.

²⁰ Véase Bueso Guillén (2021), págs. 58-59; Yáñez/Rivas (2025), págs. 4, 8 y 9. En relación con la interpretación del art. 308 LCSP por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, a la Resolución núm. 220/2013, de 12 de junio ya referida (véase BUESO GUILLÉN (2021), pág. 59, notas 28 y 29), pueden añadirse, en el mismo sentido, sus posteriores Resoluciones núms. 823/2019, de 11 de julio; 1364/2019, de 25 de noviembre; 388/2020, de 12 de marzo; y 928/2022, de 21 de julio. Cabe reseñar que el propio Tribunal, en su Resolución núm. 1364/2019, manifiesta que «[e]ste sistema va a ser previsiblemente objeto de revisión en el futuro por las autoridades comunitarias, con el fin de adaptar las directivas a la necesidad de obtener una mayor flexibilidad que dinamice sectores tales como el de la investigación y desarrollo, como ocurre en los ordenamientos jurídicos de corte anglosajón, en que es posible mantener la titularidad íntegra de estos derechos en la empresa contratista o su participación con el organismo contratante. Pero mientras esta circunstancia no se produzca, la norma aplicable establece claramente la necesidad de la cesión en los términos que sean necesarios para que el servicio no devenga inútil», reiterando la interpretación dada en su Resolución núm. 220/2013 (al respecto, véanse CORVERS (2025), págs. 42-43; y Yáñez/Rivas (2025), págs. 12-13).

gales; tampoco existen directrices oficiales sobre CPI que orienten a las administraciones contratantes en otro sentido²¹. Todo ello permite constatar que, a fecha de hoy, la regulación no obliga ni anima a los OC a asignar los DPII de forma que se estimule la innovación mediante su comercialización por la empresa adjudicataria. Al contrario, la regla por defecto es la atribución de los DPII a la administración contratante. Como se ha informado *supra*, la previsión contenida en el art. 14.4 LF3E, aunque se pueda entender aplicable a toda CPI (pues, de facto, rara sería la CPI que no estuviera abierta a empresas emergentes, sobre todo, de perfil tecnológico; otra cosa es que estén en condiciones de concurrir), tampoco mejora la situación, pues, además de su carácter potestativo, establece una situación de cotitularidad al 50% sobre los DPII entre la administración contratante y la empresa emergente; solución esta que, como ya fue objeto de comentario²², no puede considerarse óptima a la hora de compartir los DPII resultantes de la CPI.

5.2. Confidencialidad y DPII: pronunciamientos del TJUE en el asunto Antea Polska

En el anterior trabajo se abordó con cierto detalle la relación entre confidencialidad y DPII en la CPI²³, y se ponía de manifiesto la tensión existente entre el principio de transparencia que informa el régimen de la contratación pública y la necesaria confidencialidad de ciertas informaciones que fluyen en estos procedimientos. Esta tensión es de una mayor intensidad en el caso de la CPI que en la compra pública ordinaria, dado lo intenso del flujo de información confidencial, incluidos secretos empresariales, tanto en la fase preparatoria (así, en las consultas preliminares al mercado), como en la fase de adjudicación como de ejecución (así, la información o conocimientos previos que sirven de base al conocimiento resultante y este mismo). Además, en la CPI, las empresas son especialmente sensibles a la confidencialidad de la información²⁴. Sensibilidad que se incrementa si el modelo de gestión jurídica de los DPII les atribuye la titularidad de los DPII resultantes de la CPI, en la medida en que dichos DPII pueden incluir secretos empresariales.

Pues bien, ya en mi anterior trabajo se concluía que «en la contratación pública, la confidencialidad constituye una clara excepción al principio de transparencia» y tiene preferencia, tanto en las propias reglas contenidas en la LCSP como en su ponderación con la aplicación de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno²⁵. Esta conclusión ha venido a ser reforzada por los pronunciamientos del TJUE en su sentencia de su Sala 4.^a de fecha 17 de noviembre de 2022 en el asunto C-54/21

²¹ Véase YÁÑEZ/RIVAS (2025), pág. 12. Cfr. Comunicación CPI 2021, pág. 44, en la que se afirma que España ha optado, «a través de la legislación en materia de contratación pública», «por una política nacional de atribución de los DPII en el ámbito de la contratación pública, por la que la titularidad de estos derechos corresponde en principio a los contratistas».

²² Véase BUESO GUILLÉN (2021), pág. 71.

²³ *Ibid.* págs. 61-64.

²⁴ Muchas de ellas son proveedores de soluciones de base de conocimiento, ya sea tecnológico o de otra índole; piénsese en el caso extremo, en una empresa emergente, cuyo principal activo, normalmente, es su conocimiento.

²⁵ BUESO GUILLÉN (2021), pág. 64.

*Antea Polska*²⁶, que procede ahora traer a colación y de los que merecen destacarse los siguientes:

En la tensión entre el principio de transparencia y el deber de protección de la información confidencial, el TJUE entiende que debe prevalecer la tutela de la confidencialidad. Y ello, para garantizar una competencia sin distorsiones y, lo que es igualmente importante, para desarrollar procedimientos de contratación pública fundados en una relación de confianza entre la administración y las empresas.

Sobre la base de esta prevalencia, el TJUE entiende que la clave para una aplicación adecuada del equilibrio resultante de la Directiva 2014/24 radica en el principio general de buena administración: en última instancia, es el OC quien tiene que decidir, con base a este parámetro, el tratamiento de la información que fluye en el procedimiento del que es responsable; es el OC quien tiene que evaluar y gestionar la confidencialidad.

Para ello, el TJUE da unas pautas orientativas: En primer lugar, el OC ha de motivar su decisión de tratar determinados datos como confidenciales²⁷. Para denegar a un competidor el acceso a la información, el OC a) «debe apreciar si esa información tiene un valor comercial que no se limita al contrato público de que se trate, de modo que su divulgación pueda menoscabar los intereses comerciales legítimos o la competencia leal»; pero también cuando, «pese a no tener valor comercial, su divulgación [*de la información confidencial*] pudiera obstaculizar la aplicación de la ley o ser contraria al interés público». Ahora bien, «cuando se deniegue el acceso a la totalidad de la información, [*el OC*] debe conceder a dicho licitador el acceso al contenido esencial de esa misma información, a fin de garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva»²⁸. Pero la comunicación del contenido esencial (más concretamente, de los datos relativos a los aspectos determinantes de la decisión del OC y de la oferta seleccionada) ha de hacerse «de forma neutra, en la medida de lo posible y siempre que tal comunicación pueda preservar el carácter confidencial de los elementos específicos de esos datos para los que esté justificada una protección por este motivo»²⁹. No obstante, y pese a estas pautas, la tarea del OC a la hora

²⁶ Ficha del asunto disponible en CURIA: <https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?lang=ES&searchTerm=C-54%2F21&publishedId=C-54%2F21>; sin embargo, no se encuentran disponibles los textos ni las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona ni de la propia sentencia. Para una reseña más extensa de la sentencia, véanse Candela Talavera (2023); y Bueso Guillén (2023).

Esta es la posición que también mantuvo el TGUE en su sentencia de la Sala 9.ª de 8 de julio de 2015 As. T536/11 *European Dynamics Luxembourg* (ECLI:EU:T:2015:476): «el principio de contradicción no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la información relativa al procedimiento de adjudicación de que se trata. Por el contrario, este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores económicos a la protección de su información confidencial y de sus secretos comerciales. El principio de la protección de la información confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una protección jurídica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio y, en el supuesto de un recurso judicial, de manera que se garantice que el procedimiento respeta, en su conjunto, el derecho a un proceso justo» (núm. 50 de la sentencia).

²⁷ Núm. 66 de la sentencia.

²⁸ Fallo de la sentencia, apdo. 2.

²⁹ Núm. 66 de la sentencia. Así, el OC puede «comunicar en forma resumida determinados aspectos de una candidatura o de una oferta, así como sus características técnicas, de modo que no pueda identificarse la información confidencial. Además, suponiendo que la información no confidencial sea adecuada para garantizar el respeto del derecho del licitador excluido a la tutela judicial efectiva, el poder adjudicador podrá solicitar al operador cuya oferta haya sido seleccionada que le facilite una versión no confidencial de los documentos que contienen información confidencial» (núm. 67 de la sentencia).

de determinar qué información debe ser tratada como confidencial sigue siendo compleja, pues puede requerir de un conocimiento técnico y comercial igual o superior al de los operadores económicos, del que puede adolecer el OC. Cuando menos, en caso de duda, parece claro que debe prevalecer la protección de la confidencialidad sobre la transparencia.

Además, el TJUE aclara que lo que es objeto de protección es la información confidencial, siendo el secreto empresarial una especie de dicho género. Y, por lo que hace a la información contenida en una obra protegida por derechos de autor, el TJUE acierta al explicar que, si bien puede negarse el acceso a los competidores con base a los derechos de autor, no debe perderse de vista que estos derechos protegen la forma en la que se comunica la información, pero no la información en sí misma, por lo que, para el caso de que estemos ante información contenida en obras protegidas, será preciso, pese a ello, y para cumplir con las exigencias del principio de transparencia, que el OC comunique el contenido esencial, pero solo el contenido esencial, de dicha información. Cabe entender que esta pauta ha de seguirse también en la aplicación del art. 31 bis LPI en procedimientos de contratación pública³⁰.

III. AYUDAS DE ESTADO Y DPII: A PROPÓSITO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Una de las cuestiones que más dudas suscita en la práctica a los OC en la gestión jurídica de los DPII en la CPI es la aplicación de la normativa de ayudas de Estado. En relación con lo ya expuesto en el anterior trabajo³¹, ha de volverse sobre la aplicación del epg. 2.3. de la Comunicación sobre el «Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación» (2014/C 198/01)³² (en adelante, Comunicación Ayudas I+D+i 2014) a la ApI. Ciertamente, el cdo. 49 Directiva 2014/24, en su párr. 2.º, dice que «los poderes adjudicadores [...] no deben utilizar las asociaciones para la innovación de tal manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. En determinados casos, el establecimiento de asociaciones para la innovación con varios socios podría contribuir a evitar esos efectos». Se ha argumentado, con base en este pasaje, que a toda ApI es de aplicación la previsión contenida en el núm. 33.d), guion 2.º, Comunicación Ayudas I+D+i 2014, de forma que «cualquier prestador del servicio al que se ceden los resultados que generen DPII está obligado a conceder al comprador público acceso ilimitado a dichos resultados gratuitamente, y a conceder acceso a terceros, por ejemplo, mediante licencias no exclusivas, en condiciones de mercado (énfasis añadido)». Es decir, a todo tercero que lo solicite. Y ello, se argumenta, para que la ApI proporcione el perseguido «tirón al mercado» (*market pull*) sin producir un efecto de cierre del mismo, que vendría causado por la obtención por parte de la empresa adjudicataria, gracias a la ApI, de una posición de monopolio con base en la atribución de los DPII resultantes de la ApI a dicha empresa³³.

³⁰ A este respecto, véase BUESO GUILLÉN (2021), págs. 61-62.

³¹ *Ibid.* págs. 65-66.

³² Comisión Europea (2014), Comunicación sobre el «Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación» (2014/C 198/01), DOUE C 198/1, de 27.6.2014; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29&qid=1775982124000>

³³ Véase CERQUEIRA GOMES (2021), págs. 198-199.

Sin embargo, cabe hacer una interpretación distinta: entender que el cdo. 49 Directiva 2014/24, a lo que quiere aludir es a la necesidad de proceder a una correcta selección de las empresas que van a participar en el procedimiento de ApI. En este sentido, si se sostiene, en atención a la fase previa de I+D, que se está ante un procedimiento equiparable a uno restringido³⁴, la propia Comunicación Ayudas I+D+i 2014 manifiesta que «en el caso de un procedimiento restringido a tenor del art. 28 de la Directiva 2014/24/UE [...], la Comisión también considerará que no se ha concedido ayuda estatal a las empresas, a menos que se impida participar a los prestadores interesados sin razones justificadas»³⁵. Pues bien, si la selección de las empresas se hace atendiendo a sus competencias y capacidades conforme a los parámetros fijados (justificadamente) en los criterios de selección, cabe entender que aquellas que no sean seleccionadas han quedado correctamente excluidas. Y de ahí la conveniencia, según el cdo. 49 Directiva 2014/24, de que sean varias las empresas participantes para «contribuir a evitar» los efectos restrictivos de la competencia; si bien un cierto efecto restrictivo, al final, resulta inevitable, pues es consustancial a la ApI. Por tanto, es en la selección de las empresas, y no en la gestión jurídica de los DPII, donde se deben tomar en consideración las exigencias de la libre competencia. Como ya se puso de relieve³⁶, cabe entender que en este mismo sentido se manifestaba la Comisión en la anteriormente vigente Comunicación sobre «Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación»³⁷ (en adelante, Comunicación CPI 2018): su aproximación no atendía a la distribución de los DPII, al menos, no directamente, sino a si la contratación otorgaba a alguna empresa «un trato preferente en el suministro de volúmenes comerciales de los productos o servicios finales» al OC (es decir, en la última fase de la ApI), presumiéndose que no hay ayuda cuando el OC «contrata productos o servicios que son tan únicos o especializados [y que son resultado de todo el proceso de I+D+i articulado mediante la ApI] que dicho comprador es el único comprador posible y no existe ningún otro proveedor en el mercado ajeno a la asociación para la innovación a que se pudiera perjudicar»³⁸. La Comisión continuaba diciendo que «[p]ara evitar la ayuda estatal, el comprador público debe ser capaz de identificar antes del procedimiento [es decir, antes de la fase de selección de las empresas] todos los operadores económicos que pueden ejecutar el desarrollo y el suministro de los productos o de los servicios finales. Por ejemplo, la información pertinente sobre la disponibilidad de la solución perseguida o sobre los licitadores potencialmente interesados podría obtenerse a través de una consulta preliminar del mercado, publicada antes del inicio del procedimiento de contratación»³⁹. Puede igualmente entenderse que la vigente Comunicación CPI 2021 mantiene esta interpretación, ya que, también con referencia al cdo. 49 Directiva 2014/24, se viene a afirmar que el respeto a la libre competencia se garantiza mediante la estricta aplicación del art. 31 Directiva 2014/24, donde «se establecen una serie de normas destinadas a asegurar que dicha asociación sea abierta, transparente,

³⁴ Véase BUESO GUILLÉN (2021), pág. 65.

³⁵ Comunicación Ayudas I+D+i 2014, nota 27.

³⁶ Véase BUESO GUILLÉN (2021), nota 53.

³⁷ Comisión Europea (2018), Comunicación sobre «Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación», Bruselas, 15 de mayo de 2018, C(2018) 351 final; [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0813\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0813(01))

³⁸ Comunicación CPI 2018, págs. 50-51.

³⁹ *Ibid.*, pág. 51.

no discriminatoria y competitiva». Y de dichas exigencias, que se detallan a continuación, la única que se refiere a la distribución de los DPII es la que atiende a que «las cláusulas de ejecución del contrato permitirán al comprador: [...] garantizar que los derechos de propiedad intelectual e industrial [rectius, *su distribución*] sean proporcionales al interés del comprador público por apropiarse de ellos, teniendo en cuenta cualquier necesidad futura de adaptar, modificar o transferir la explotación de la solución innovadora a otro comprador público»⁴⁰. Pero nada se dice sobre dar acceso a los DPII resultantes de la ApI a cualquier tercero que lo solicite. Esta segunda interpretación lleva a enmarcar la ApI, no en el núm. 33 Comunicación Ayudas I+D+i 2014, sino en su núm. 32. Ubicada ahí, el modelo de gestión de los DPII en la ApI no tiene por qué ajustarse a las exigencias en cuanto al acceso de terceros a los DPII resultantes de la ApI. En otro caso, es decir, si la selección no fuese conforme a los principios de libre competencia, transparencia y no discriminación, entonces sí que sería de aplicación dicha exigencia; pero, se insiste, no lo es en todo caso.

En definitiva, la interpretación que aquí se defiende ofrece un mejor equilibrio entre la defensa de la competencia y el fomento de la innovación, al conservar el incentivo que tienen las empresas innovadoras participantes en una ApI. No debe perderse de vista que en la ApI la empresa adjudicataria va a llevar el producto al mercado, algo que no sucede en la CPP, en la que se llega, en su caso, a la fase de prototipo, no siendo inhabitual que los resultados obtenidos en una CPP no culminen su llegada al mercado. Y tampoco ha de olvidarse que, para la empresa adjudicataria, la ApI también es (o debería ser) estratégica, es decir, que con ella la empresa busca obtener un resultado que va a conferirle una ventaja competitiva, y dicha empresa aspira, tras el riesgo asumido (aunque sea compartido con el OC), a poder comercializar los DPII resultantes de la ApI en las condiciones más favorables que le brinde el ordenamiento. Todo ello no impide que el OC, para atender a sus necesidades mediante una cláusula de ejecución como la que *supra* se exige, o por razones de interés público, se reserve en dicha cláusula o conjunto de cláusulas, además, la facultad de conceder sublicencias sobre los DPII resultantes de la ApI o la facultad de requerir a la empresa adjudicataria la concesión de licencias a ciertos terceros, en ambos casos, para que dichos terceros puedan participar en ulteriores licitaciones; pero ello, a fin de evitar el efecto *vendor lock-in*, no porque venga exigido por las normas sobre ayudas de Estado.

En todo caso, esta discusión pone de relieve la inseguridad con la que han de operar los OC al tratar con los límites que resultan de la normativa de ayudas de Estado a la hora de establecer el modelo de gestión de los DPII en la CPI. Porque, tal y como pone de manifiesto la Comisión, la cuestión fundamental en sede de ayudas de Estado es «comprobar si una empresa adjudicataria de un contrato a raíz de un procedimiento de contratación pública recibe un pago superior al que obtendría en condiciones de mercado o no». A lo que se añade que «[l]a licitación debe permitir que la oferta económicamente más ventajosa iguale el valor del mercado»⁴¹. Y el modelo de gestión jurídica de los DPII, especialmente de los DPII resultantes, tiene una incidencia directa en la determi-

⁴⁰ Comunicación CPI 2021, págs. 53-54.

⁴¹ *Ibid.*, pág. 56.

nación del precio de la CPI. Así, en el caso de una CPP en la que se atribuyen los DPII resultantes de la CPI a la empresa adjudicataria, parece claro que el precio de mercado ha de ser inferior al precio que se pagaría por el mismo servicio de I+D en condiciones de desarrollo exclusivo, pues debe calcularse una compensación financiera que refleje el valor de los DPII atribuidos a la empresa adjudicataria⁴². Pero es aquí, como ya se puso de relieve en el anterior trabajo⁴³, donde radica la dificultad: a la hora de determinar el precio del contrato, el OC ha de tener en cuenta, por un lado, el valor real de los servicios de I+D prestados por la empresa, sumado el coste que para la empresa supone la solicitud y el mantenimiento de los DPII resultantes, y la concesión de licencias, tanto sobre los DPII preexistentes propios o de terceros en favor del OC, como sobre los DPII resultantes en favor del OC o de terceros; y por otro, el valor de los resultados protegibles por DPII y el retorno de su explotación comercial por la empresa; y, en cuanto a este último componente, si el OC va a obtener a su vez un retorno vía regalías o trato preferencial en el precio de una licitación ulterior (recibiendo un descuento sobre el precio de mercado, por aplicación de una cláusula de cliente más favorecido), lo que suponen compensaciones *ex post* que deben ser tenidas en cuenta a la hora de establecer el precio de la CPI (aunque también podría recurrirse por el OC a una compensación *ex ante*, directamente mediante una bajada del precio de la licitación en curso, o bien mediante la exigencia de prestaciones complementarias, tales como formación o asistencia técnica). En definitiva, hay un miembro de la ecuación, el valor de los DPII resultantes de la CPI y el retorno de su explotación comercial, que siempre será una estimación, pues su valor real solo podrá determinarse con certeza *a posteriori*. La Comisión propone como solución alternativa para determinar el precio de la CPI el «pedir a los licitadores que confeccionen dos presupuestos, uno sobre el “precio real” de una licencia [*concedida por la empresa adjudicataria al OC*] y otro sobre el “precio virtual” de una transferencia de titularidad [*de la empresa adjudicataria al OC*]»⁴⁴. Pero el precio de la «oferta real» no dejará de ser calculado sobre la base de una estimación de valor, por lo que hace a los DPII resultantes y al retorno de su explotación comercial. Al menos, la Comisión asume que las CPI «no constituyen una ayuda estatal, siempre que se lleven a cabo conforme a las condiciones normales de mercado», lo que se presume si la licitación se sujeta a la Directiva 2014/24; presunción que debe entenderse, no obstante, *iuris tantum*. Es por ello que, en la práctica y en el caso de la CPP (dado que no tiene por qué sujetarse a la Directiva 2014/24), el margen de maniobra para separarse de las exigencias del núm. 33.d), 2.º guion, Comunicación Ayudas I+D+i 2014 sin incurrir en una excesiva inseguridad jurídica es reducido.

IV. LECCIONES APRENDIDAS

Entrando en las lecciones aprendidas en la práctica, el escenario base sobre el que se construye este epígrafe es el de la adopción de un modelo de gestión de los DPII basado en la compartición de los riesgos y los beneficios de la CPI entre el OC y la empresa adjudicataria mediante la atribución de la titularidad de

⁴² Véase EAFIP (2023), pág. 90.

⁴³ Véase BUESO GUILLÉN (2021), nota 56.

⁴⁴ Comunicación CPI 2021, pág. 59.

DPII resultantes a la empresa adjudicataria y la concesión de una licencia sobre los mismos por parte de dicha empresa al OC. Sin renunciar a la distinción entre el elemento nuclear y los elementos complementarios introducida en el anterior trabajo⁴⁵, para explicar las lecciones más relevantes aprendidas desde entonces, se ha preferido organizarlas en torno a la distinción entre los DPII preexistentes (*Background IPRs*), es decir, los DPII existentes al inicio de contrato de CPI y que van a ser necesarios para su ejecución, y los DPII resultantes (*Foreground IPRs*), junto a los que se pueden incluir los denominados DPII adyacentes (*Siddeground IPRs*). No obstante, puede suceder que parte de las cuestiones que se traten en un miembro de la clasificación tengan implicaciones en el otro, pues, en ocasiones, separarlas no resulta sencillo. La única pretensión perseguida es que la clasificación sirva para exponer lo aprendido de la forma más ordenada posible.

1. DPII en la fase preliminar de la CPI

Antes de pasar a tratar de las cuestiones que pueden surgir en la licitación del contrato y en sus fases posteriores, procede ocuparse de algunas de las que suscitan los DPII en la fase preliminar de la CPI.

En primer lugar, ha de insistirse en la importancia del estudio previo de la tecnología y del mercado, tarea que resulta imprescindible para poner en marcha una CPI. El OC ha de realizar labores de vigilancia tecnológica, incluyendo una búsqueda de DPII, para conocer qué tecnologías pueden dar satisfacción a la necesidad, y en qué situación de desarrollo y protección por DPII se encuentran, lo que permitirá validar el carácter innovador de la CPI que se quiere iniciar y comprobar que no existe una solución ya desarrollada y/o protegida; y labores de vigilancia de mercado, para conocer qué oferta de soluciones existe ya en el mercado y qué operadores ofrecen ya dichas soluciones en el mercado o tendrían la capacidad de ofrecerlas; además, todo ello pone al OC en condiciones de entrar en un diálogo tecnológico con operadores de mercado⁴⁶.

Si estas labores no se realizan adecuadamente, por lo que hace a los DPII, se genera un doble riesgo⁴⁷: a) La existencia de «DPII clave» (*Key IPRs*), es decir, de DPII que no pueden ser evitados para satisfacer las necesidades identificadas y cuyas políticas de licencia introducen un riesgo o coste tan elevado que desaconsejan iniciar la CPI. b) La existencia de «DPII superpuestos» (*Overlapping IPRs*), que hacen que los resultados esperados no se puedan proteger por existir una solución previa ya protegida por DPII que puede entrar en conflicto con el resultado esperado, bien afectar a la novedad del resultado obtenido en la CPI, o bien plantear serios problemas de cara a una ulterior comercialización de los resultados de la CPI⁴⁸.

⁴⁵ Véase Bueso Guillén (2021), págs. 71-74.

⁴⁶ Véase ALLEGUE REQUEJO (2023), págs. 134 y 156.

⁴⁷ Véanse EAFIP (2023), pág. 36; y EAFIP (2024), págs. 9-10.

⁴⁸ A modo de ejemplo, puede verse el conflicto surgido en el marco de las licitaciones del programa «Recupera» para el desarrollo de soluciones innovadoras contra los nitratos que llegan al Mar Menor, del que se da noticia en: <https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2026/01/16/reclaman-anulacion-proceso-compra-publica-125666891.html> (consultado el 16/01/2026).

Además, se constata la relevancia de realizar consultas preliminares de mercado (en adelante, CPM). Tal es así, que el OBCP recomienda que las CPM sean obligatorias con carácter previo a iniciar un proceso de CPI⁴⁹. También por lo que a los DPII se refiere. Además de utilizar las CPM para completar el resultado de la vigilancia tecnológica y de mercado, así como escenario para desarrollar el diálogo tecnológico⁵⁰, es recomendable que en las CPM se dé a conocer un borrador de las cláusulas de los pliegos que van a regular los DPII, de forma que los potenciales licitadores puedan comentarlas; y, en caso de que se formulen reparos justificados (así, por no cumplir con las normas sobre DPII o porque se plantee un modelo que se desvíe del de asignación a las empresas sin justificación), el OC tenga ocasión de considerar dichos reparos y, en su caso, reconducir el borrador⁵¹. Ciertamente, si el modelo de gestión jurídica de los DPII no busca ese punto de equilibrio en el que se genera una situación de ganancia mutua (*win-win*) para las empresas y el OC, existe un riesgo cierto de *vendor back-out*, especialmente, de aquellas empresas cuya participación en la CPI podría resultar más prometedora, en la medida en que el I+D+i que se quiere lanzar desde el OC tenga también, para dichas empresas, la consideración de una acción estratégica en su plan de negocio.

2. DPII preexistentes

La regulación de las cuestiones que suscitan los DPII preexistentes, aunque puedan ubicarse entre los elementos complementarios de la gestión de los DPII en CPI, en la práctica dan lugar a problemas relevantes para la ejecución del contrato y el cumplimiento de los compromisos de las empresas una vez terminada la CPI. A priori, son más relevantes en la CPTI/CPSI que en la CPP⁵², pero también resultan relevantes en esta última modalidad de CPI.

Algunos de estos problemas pueden prevenirse en la fase de licitación, en primer lugar, exigiendo que, una vez adjudicado el contrato, la empresa proceda a su correcta identificación, distinguiendo los DPII preexistentes propios de los de terceros. Especialmente, en este último caso ha de solicitarse expresamente que las licencias concedidas por los terceros a la empresa adjudicataria han de extenderse al OC no solo para la ejecución de la CPI, sino también para el ulterior ejercicio de las facultades concedidas a la OC sobre los DPII resultantes. Y debe indicarse si tal extensión ha de ser gratuita para el OC o si éste habrá de abonar un precio por acceder a dichos DPII preexistentes tras la ejecución de la CPI. Facilitar claramente esta información, además de para garantizar el uso de los DPII resultantes al OC, es relevante para el cálculo del precio de la licitación. No obstante, dado el coste que tales extensiones de licencias de terceros pueden tener para las empresas, y en el marco de una CPP, cabría acudir a una regulación flexible, p. ej., exigiendo la extensión de dichas licencias tras la ejecución de la CPP únicamente a aquella empresa o empresas que lleguen a su

⁴⁹ INFORME OBCP (2025), pág. 137.

⁵⁰ ALLEGUE REQUEJO (2023), págs. 141-142.

⁵¹ Véanse EAFIP (2023), pág. 78; y, con mayor contundencia en cuanto a la reacción debida del OC, CORVERS (2025), pág. 42, donde además se apunta, como alternativa para dar a conocer el borrador una comunicación vía PIN (*Prior Information Notice*) cinco días antes de lanzar la licitación.

⁵² CORVERS (2025), págs. 88-89.

fase final, y únicamente de los DPII preexistentes que finalmente sean necesarios para el uso de los DPII resultantes y en la medida que lo sean.

Otra situación que puede darse es aquella en la que el OC imponga el uso de ciertos DPII preexistentes que el propio OC va a aportar a la CPI, bien como condición de ejecución del contrato, bien como criterio de adjudicación. En primer lugar, si la empresa adjudicataria utiliza dichos DPII para la obtención del resultado y tales DPII preexistentes son necesarios para la explotación de los resultantes, el OC habrá de prever la concesión de una licencia sobre los DPII preexistentes y establecer sus condiciones. Pero, además, el OC habrá de asegurarse de que sobre esos DPII preexistentes ostenta facultades suficientes para que estos sean objeto de aplicación para los fines de la CPI, tanto para la ejecución como para la posterior explotación comercial. Porque, en ocasiones, un OC está en la creencia de que esos DPII preexistentes son de su exclusiva titularidad, cuando no es así, pues han ignorado los derechos de otros sujetos sobre los mismos, especialmente, del personal de su institución que ha desarrollado labores de investigación y con ellas ha contribuido a su obtención. Es preciso analizar tanto el régimen de relación de ese personal con el OC (funcionario, estatutario, laboral, arrendamiento de servicios) como el marco (actividad habitual, proyecto) en el que se desarrolló la investigación en la que se obtuvieron los resultados.

Finalmente, y pensando especialmente en DPII preexistentes que consistan en *software*, ha de considerarse el uso de aquellos bajo licencias de *software* abierto, especialmente, cuando se trata de licencias hereditarias, es decir, en las que, como principio, se parte de la base de que cualquier resultado derivado ha de ser compartido de igual forma (así, licencias tipo GPL). Dependiendo del plan y del modelo de negocio de la empresa adjudicataria, ello puede condicionar la explotación comercial, en la medida que impida proteger los resultados como privativos⁵³.

Durante la fase de ejecución, lo que requerirá la correspondiente previsión en las cláusulas administrativas, es conveniente establecer un procedimiento de seguimiento periódico de los DPII preexistentes inicialmente identificados, especialmente si se ha permitido su variación. Lo cual es recomendable, pues, a medida que se desarrolla la CPI, especialmente en el caso de una CPP, la empresa adjudicataria puede verse en la necesidad de rectificar la selección inicial de los DPII preexistentes al constatar que hay DPII superfluos, DPII necesarios que no fueron incluidos inicialmente u otros DPII que conviene reemplazar por unos más adecuados o actualizados. Una vez finalizada la ejecución, es conveniente fijar los DPII preexistentes a los que el OC va a tener acceso y las condiciones de dicho acceso. Esto puede hacerse en un contrato de licencia de cierre de la CPI, del que se trata *infra*.

3. DPII resultantes

Una de las cuestiones que genera mayores dudas, sobre todo en las empresas que participan en una CPP, respecto de los DPII resultantes guarda relación con la delimitación del ámbito de aplicación de la licencia en favor del OC. Espe-

⁵³ Véase EAFIP (2024), págs. 27-28.

cialmente, de su ámbito objetivo⁵⁴, y no tanto por las facultades que se autorizan al OC (uso, modificación, desarrollo, etc.), que también, sino y sobre todo por el propósito o los fines a los que se pueden aplicar las facultades autorizadas. Y ello, porque las cláusulas destinadas a configurar la licencia en favor del OC suelen emplear la expresión «fines propios» o «uso interno». Ciertamente, para la concreción de este concepto jurídico indeterminado ha de acudir al objeto de la CPI y las necesidades a cuya satisfacción va dirigido, de forma que para poder hacer uso de los DPII resultantes el OC ha de satisfacer alguna de las necesidades expresadas en el contrato. Pero, aun con todo, ello no permite obtener la suficiente seguridad jurídica, que en este punto es importante, dado que viene a definir negativamente la anchura del mercado de comercialización de la empresa adjudicataria. Aquí «[e]l principio rector debe ser “adquirir todo lo necesario, pero solo lo que sea necesario o vaya a serlo en el futuro”»⁵⁵. De otra parte, una buena delimitación del ámbito objetivo de la licencia en favor del OC requiere, a su vez, de la concreción de las obligaciones de la empresa adjudicataria respecto de los DPII resultantes licenciados (por ejemplo, en el caso del *software*, si la empresa ha de prestar servicios de instalación, formación, mantenimiento), lo que mejora la delimitación del ámbito objetivo desde la perspectiva de las facultades del licenciante.

Por lo que a la cláusula de retorno o avocación se refiere, en bastantes ocasiones se aprecia indeterminación en el supuesto de hecho, sin que quede claro cuándo no se habrá cumplido con la obligación de explotar comercialmente los DPII resultantes que puede desencadenar el ejercicio de esta facultad por el OC. En cuanto a la ausencia de comercialización, lo coherente sería exigir el cumplimiento del plan de negocio, establecer los mecanismos adecuados (transmisión de información, facultades de acceso y verificación) para poder supervisar su cumplimiento, así como un protocolo para el ejercicio de esta facultad (preaviso con posibilidad de justificación de la situación por parte de la empresa). Es conveniente determinar si cabe cumplir la obligación mediante una explotación indirecta (y, en tal caso, considerar si el OC ha de autorizar dicha licencia en favor de un tercero). Igualmente, definir cuándo se entiende que se incurre en una explotación contraria al interés público⁵⁶.

En cuanto a la confidencialidad, es esencial que los OC estén en sintonía con las necesidades de secreto empresarial, además de las de protección de los resultados mediante DPII⁵⁷. Los OC suelen ser conscientes de las exigencias de la confidencialidad, pero de forma unilateral. Al margen de que no es infrecuente

⁵⁴ En cuanto a la duración de la licencia, en muchas ocasiones se establece que sea irrevocable o que su duración se extienda hasta la extinción de los DPII licenciados; esto puede tener sentido en el caso de una patente, por ejemplo, pero es dudoso que lo tenga cuando se trata de resultados protegidos por derechos de autor, como *software*, pues al margen de una excesiva duración, la obsolescencia del resultado hace que, al final, esta cuestión no tenga una mayor trascendencia. En cuanto al ámbito geográfico de la licencia, igualmente se tiende a que sea mundial, exigencia que casi nunca tiene sentido, dado el ámbito de competencia territorial del OC. Es más, si se trata de productos o servicios cuyo mercado es un mercado público, y ello se combina con la exigencia de que la licencia beneficie igualmente a cualquier Administración pública, ello equivale a la eliminación del mercado de comercialización.

⁵⁵ Comunicación CPI 2021, Anexo I, pág. 58.

⁵⁶ Por ejemplo, puede establecerse que el contratista no ha cumplido con el deber de explotación de los DPII resultantes si ha llegado a ellos en el marco de una CPP y no se presenta a la posterior licitación publicada por un OC para adquirir la solución desarrollada en la CPP (DE GUERRERO MANSO (2023), pág. 283).

⁵⁷ Véase EAFIP (2023), pág. 86.

detectar en los pliegos confusión entre confidencialidad y privacidad, mezclándose en un agitado cóctel contractual las previsiones destinadas a su gestión jurídica, frecuentemente, en los pliegos se imponen obligaciones de confidencialidad muy estrictas a las empresas, a sus subcontratistas y su respectivo personal, pero se olvida imponer las mismas obligaciones al OC y su personal. Ello no deja de ser llamativo, sobre todo, cuando quien va a acabar como regla general siendo titular de los resultados de la CPI, y algunos de ellos van a ser secreto empresarial (es decir, parte de la información confidencial), o deben mantenerse confidenciales para no afectar, por ejemplo, a la novedad de una invención, es la empresa adjudicataria.

Durante la fase de ejecución, es muy importante proceder al adecuado seguimiento de los resultados, cuidando de que se genere la correspondiente información contextual y, llegado el momento, comprobando que la empresa procede a proteger los resultados mediante DPII (así, si se trata de un resultado patentable, que proceda a solicitar la patente). En este punto, no obstante, los tiempos juegan un papel relevante: es habitual que el grado previsto de desarrollo de los resultados difiera de su grado de desarrollo real, lo que condiciona las posibilidades de protección de los resultados al final de la CPI.

En el anterior trabajo⁵⁸ se llamaba la atención sobre la insistencia de los pliegos en la regulación de los DPII en relación con las fases de adjudicación y de ejecución de la CPI, lo que contrasta con la ausencia generalizada de previsiones orientadas a desplegar sus efectos en un momento posterior a la finalización del contrato: se establecen compromisos *ad futurum* de la empresa adjudicataria, sin que el OC sepa a ciencia cierta hasta qué punto ni con qué instrumentos podrán hacerse efectivos. Por otra parte, y dado el carácter extensivo de las cláusulas de los pliegos destinadas a la gestión jurídica de los DPII, que necesariamente han de contemplar múltiples escenarios en cuanto a los potenciales resultados, tales previsiones, una vez terminada la CPI, pueden conformar un régimen disperso en relación con las obligaciones de las partes una vez terminada la CPI. Es por ello que se considera conveniente proceder al ajuste de las previsiones de los pliegos de la CPI mediante contrato de licencia de los DPII preexistentes y resultantes. Ello soluciona el problema de los efectos del contrato público una vez ejecutado, en la medida en que los compromisos derivados de la CPI se asumen en un contrato destinado a desplegar su vigencia en ese momento posterior. Además, en dicho contrato se puede proceder a la fijación de los resultados de la ejecución de la CPI (DPII preexistentes finalmente licenciados al OC y DPII resultantes finalmente incluidos en la licencia, y sus condiciones), de otros términos de los pliegos destinados a surtir efectos en este momento (aplicación del régimen de regalías, de la cláusula de retorno, de obligaciones de formación, asistencia o mantenimiento), así como a cerrar otras cuestiones que pueden no haberse previsto en los pliegos, como puede ser el régimen de responsabilidad de la empresa licenciataria por los daños que cause al OC el uso de los DPII resultantes, incluida una limitación de responsabilidad por dichos daños⁵⁹.

⁵⁸ Véase BUESO GUILLÉN (2021), pág. 76.

⁵⁹ Para más cuestiones poscontractuales que conviene que sean objeto de gestión, véase EAFIP (2023), págs. 154-156.

V. CUESTIONES ABIERTAS

1. Hacia un cambio en el modelo legal de gestión de los DPII en la CPI

En la actualidad, la Comisión Europea ha iniciado el proceso de revisión de las Directivas en materia de contratación pública⁶⁰. A la par, la Comisión también ha lanzado la iniciativa de un Reglamento Europeo de Innovación (*European Innovation Act*; en adelante EIA), que es parte de la Brújula para la Competitividad de la UE del año 2025⁶¹, así como de la Estrategia de la UE para *Startups* y *Scaleups*, también del año 2025⁶².

En la Estrategia de la UE para *Startups* y *Scaleups*, en su epígrafe 4, dedicado a la cuestión de una «rápida implantación en el mercado y expansión», se recoge, como una de las acciones previstas que «[I]a Comisión propondrá un conjunto de medidas para la contratación favorable a la innovación. En particular: [...] En el contexto de la revisión de las directivas de la UE sobre contratación pública, la Comisión buscará formas de mejorar y simplificar el acceso a la contratación pública, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas emergentes y en expansión. La consulta pública también examinará cuestiones especialmente pertinentes para las empresas emergentes y en expansión, como limitar la sobreespecificación y los requisitos financieros excesivos en los documentos de licitación e introducir un análisis del valor y *disposiciones sobre los derechos de propiedad intelectual más favorables para la innovación*» (énfasis añadido).

En el momento presente, sin que todavía se hayan dado a conocer los textos de las propuestas del EIA ni de reforma de las Directivas en materia de contratación pública, no queda claro dónde se va a ubicar el tratamiento de la CPI. Muy probablemente se encontrará tanto en las nuevas normas sobre contratación pública como en el EIA, para así resultar aplicable a los compradores públicos que queden fuera de las normas sobre contratación pública y a los compradores privados que sean entidades consideradas críticas (es decir, aquellas empresas que gestionan infraestructuras críticas o que son esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad de la UE).

En este contexto un tanto difuso, parece sin embargo claro que la CPI va a seguir siendo parte de la contratación pública que viene: el objetivo de la innovación es un componente relevante en la visión estratégica de la contratación pública, que pivota sobre la buena administración, y se mantiene y gana peso como un componente relevante en la naciente aproximación geoestratégica a la contratación pública⁶³. Y, además, cabe afirmar que se va a apostar con mayor intensidad

⁶⁰ Al respecto, puede verse EUROPEAN COMMISSION, «Have your say - Public Consultations and Feedback - Published initiatives - EU public procurement rules – revision», en: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15492-EU-public-procurement-rules-revision_en

⁶¹ COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, «Una Brújula para la Competitividad de la UE», Bruselas, 29.1.2025, COM(2025) 30 final; en: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025DC0270](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0030)

⁶² COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «La Estrategia de la UE para las Empresas Emergentes y en Expansión. Elegir Europa para poner en marcha y expandir», {SWD(2025) 138 final} Bruselas, 28.5.2025; COM(2025) 270 final; en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025DC0270>

⁶³ Al respecto de la evolución de un planteamiento estratégico a un planteamiento geoestratégico en la regulación de la UE en materia de compra pública, véanse GIMENO FELIU (2025), págs. 32-38; e INFORME

por la CPI, pues se considera que estamos ante un instrumento infrautilizado⁶⁴, como ponen de manifiesto el bajo nivel de inversión en CPI en la UE (un 10% del total de la contratación pública) frente a otros entornos geopolíticos⁶⁵.

Las causas de esta infrautilización son diversas. Además de que las normas de la UE no obligan a los compradores públicos a recurrir a técnicas que apoyen la innovación, así como la carencia de objetivos de inversión planificados y de requisitos de contenido local o preferencia europea, parte del problema de la infrautilización de la CPI se localiza en el régimen legal aplicable a la misma⁶⁶. Lo que se busca es hacer que la contratación pública sea una contratación «orientada a la innovación» (*innovation-friendly*). Para ello, en cuanto al marco regulatorio, se proponen medidas consistentes en priorizar la calidad y la innovación frente al precio más bajo a la hora de adjudicar los contratos, así como incentivar el uso de la CPP y de mecanismos de prueba temprana (*early testing mechanisms*)⁶⁷, dotando para ello a estos instrumentos de indicadores claros y estándares mínimos a nivel de la UE, en definitiva, de un conjunto de criterios uniformes para la CPI, especialmente para la CPP, tanto de ámbito nacional como de ámbito supranacional (es decir, la compra conjunta, con compradores de distintos Estados miembros), que dé seguridad a los OC a la hora de optar por este tipo de contratación pública⁶⁸; medidas regulatorias que han de ser complementadas, como una de las técnicas que apoyan la innovación, con la introducción de directrices a nivel EU sobre la gestión de los DPII en el proceso de compra pública, evitando la transferencia automática de los DPII resultantes a los OC⁶⁹.

En la actualidad, en España, como ya se ha puesto de relieve⁷⁰, salvo el caso de la Api, la normativa en materia de contratación no impone al OC el establecimiento de un régimen de gestión de los DPII que van a ser utilizados en o van a resultar de un proceso de contratación pública. Esta solución legislativa es especialmente insatisfactoria cuando se genera innovación. Es por ello que, en este punto, se recomienda establecer la obligación de que, en todos los contratos públicos, los pliegos especifiquen la distribución de DPII y las obligaciones y derechos aplicables a dichos DPII⁷¹.

OBCP (2025), págs. 112-113.

⁶⁴ CORVERS (2025), pág. 2; EIC FORUM, *Policy orientations of the EIC Forum – 2024*, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2025 – doi: 10.2777/8887334 [en adelante, EIC FORUM (2025a)], pág. 9; EIC FORUM, *Position Paper and Wishlist for the European Innovation Act*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2025 – doi: 10.2777/0615696 [en adelante, EIC FORUM (2025b)], págs. 4 y 6.

⁶⁵ En EE. UU. el nivel es del 20 por 100, y, en Corea del Sur, del 25 por 100 (EIC FORUM, *Background paper. EIC Forum Plenary – 4 February 2026* [en adelante, EIC FORUM (2026)], pág. 1).

⁶⁶ Véase EIC FORUM (2026), págs. 1-2.

⁶⁷ Así, sobre la base del procedimiento negociado sin publicidad con fines de investigación, experimentación, estudio y desarrollo (véase EAFIF (2024), pág. 10; PEIRÓ BAQUEDANO (2025), pág. 309).

⁶⁸ Un 74 por 100 de los participantes en la consulta sobre el futuro EIA cree que es muy importante mejorar la regulación de la CPI. Véase DG RESEARCH AND INNOVATION, «Factual summary report: public consultation on the proposal for an European Innovation Act», 21 November 2025, en EUROPEAN COMMISSION, «Have your say - Public Consultations and Feedback- Published initiatives —European Innovation Act — Public consultation», en: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14593-European-Innovation-Act/public-consultation_en [en adelante, DG RESEARCH AND INNOVATION (2025)], pág. 17.

⁶⁹ Véanse EIC FORUM (2025a), págs. 9-10; EIC FORUM (2025b), pág. 6; EIC FORUM (2026), pág. 3.

⁷⁰ Véase *supra*, epg. 5.1.

⁷¹ Véanse CORVERS (2025), pág. 41; YÁÑEZ/RIVAS (2025), pág. 12.

Pero no parece que esto sea suficiente. Es por ello por lo que una de las medidas que desde el OBCP se proponen para mejorar la forma de desarrollar o adquirir soluciones innovadoras es «regular de forma clara los [DPII] vinculados a los procesos de CPI, de forma que tanto los poderes adjudicadores como los operadores económicos conozcan con carácter previo a estos procedimientos, qué aspectos deben tener en cuenta sobre los DPII preexistentes y los generados o co-generados a lo largo del contrato y su explotación posterior»⁷².

Sobre la base de una definición común, uniforme y vinculante de CPI y de sus modalidades, el objetivo que se persigue es el de establecer un régimen igualmente vinculante de gestión jurídica de los DPII resultantes de la CPI siguiendo el modelo que ya se expuso en el anterior trabajo y se ha matizado y enriquecido en este trabajo. En definitiva, un régimen que establezca unas condiciones sobre los DPII orientadas a la innovación, que permita a las empresas explotar comercialmente sus innovaciones⁷³. De modo que, como regla general, la titularidad de los DPII resultantes sea atribuida por defecto a las empresas que desarrollan la tecnología en el marco de la CPI, y, a cambio, el OC obtenga una licencia de uso de dichos DPII y una serie de derechos asociados a los mismos. Igualmente, debería especificarse en qué supuestos, excepcionalmente, se puede justificar que la titularidad de los DPII resultantes sea atribuida al OC (así, seguridad nacional, salud pública, interés público), siempre que se motive adecuadamente en los informes de necesidad y en los documentos de licitación⁷⁴.

En definitiva, se propone seguir el modelo estadounidense implantado por la *Bayh-Dole Act* 75, que se traspuso a principios de los años ochenta en la Parte 27 (Patentes, Datos y Derechos de autor) del Reglamento Federal de Adquisiciones (*Federal Acquisition Regulation - FAR*) del Gobierno de los EE.UU.⁷⁶, en el que se adopta por defecto un régimen como el que se ha descrito *supra*, en el que se atribuye la titularidad de los DPII resultantes a las empresas adjudicatarias y el OC solo adquiere los derechos relacionados con dichos DPII que el Gobierno puede justificar que realmente necesita para satisfacer sus necesidades, lo que se materializa mediante una licencia en favor del Gobierno y la inclusión de una cláusula de retorno o avocación (*call-back*). Hay evidencias de que la implantación con carácter obligatorio de este modelo de gestión jurídica de los DPII ha contribuido a una reducción de costes para el Gobierno, así como a incrementar la comercialización de las soluciones y ponerlas al alcance de mercados más amplios, e igualmente a un crecimiento de un 70 por 100 por década de las empresas emergentes. Otras jurisdicciones (Japón, Canadá, Corea del Sur, China, Australia, Israel y Rusia) han implementado regulaciones equivalentes⁷⁷. Así las cosas, en la actualidad, únicamente once Estados miembros de la UE han adoptado alguna

⁷² INFORME OBCP (2025), pág. 137.

⁷³ CORVERS (2025), pág. 3.

⁷⁴ El 59 por 100 de los participantes en la consulta sobre el futuro EIA opina que es necesario establecer condiciones de propiedad intelectual más favorables a la innovación, que permitan a las empresas conservar sus derechos de propiedad intelectual (DG RESEARCH AND INNOVATION (2025), pág. 17). Esta es la solución que ya se contiene en la Comunicación CPI 2021, pág. 44, pero a modo de recomendación dirigida a los OC.

⁷⁵ PEIRÓ BAQUEDANO (2025), pág. 312-313.

⁷⁶ Puede consultarse en: <https://www.acquisition.gov/far/part-27>

⁷⁷ Véase CORVERS (2025), págs. 38-39. En la consulta sobre el futuro EIA, varios de los participantes recomiendan que la UE adopte un régimen de propiedad intelectual similar al de la *Bayh-Dole Act*, dejando la titularidad de los DPII por defecto en manos del innovador que vaya a comercializar la solución en todos los diferentes instrumentos de financiación pública (DG RESEARCH AND INNOVATION (2025), pág. 26).

medida para tender hacia una atribución de DPII resultantes de la contratación pública siguiendo el modelo estadounidense. Así, y en cuanto a la fuente normativa, en Bélgica se recoge este modelo en su legislación sobre contratación; en Francia y Finlandia, en términos y condiciones generales de contratación; y en Estonia, Lituania e Irlanda, en guías de contratación⁷⁸. Pero ningún Estado miembro ha establecido una obligación vinculante de aplicar dicho modelo⁷⁹.

2. Cuando la atribución a la empresa de los DPII resultantes de la CPI no es suficiente

No obstante, el cambio legislativo en el modelo de gestión jurídica de los DPII sería una solución a una parte del problema. Se presenta como una medida necesaria, pero no suficiente, sobre todo, en el caso de la CPP: aunque no se dispone de datos al respecto⁸⁰, puede asumirse que, frecuentemente, las empresas, especialmente si son empresas emergentes, no consiguen dar el salto del prototipo a la comercialización en el mercado, normalmente, por una insuficiencia de recursos financieros. Como una posible solución, se ha propuesto utilizar los DPII como garantía de la financiación, si bien se trata de una medida no exenta de riesgos⁸¹.

VI. APUNTES FINALES

Dada la trascendencia de la gestión jurídica de los DPII en la CPI, así como el previsible incremento de la CPI en un futuro próximo, conforme a lo expuesto *supra*, sería conveniente adoptar una serie de medidas de carácter regulatorio.

En primer lugar, para facilitar la aplicación de la normativa sobre ayudas de Estado, sería conveniente una actualización del Reglamento (UE) 651/2014 en materia de ayudas de I+D+i, preferiblemente estableciendo un puerto seguro que mitigase la inseguridad jurídica con la que han de convivir aquí los OC; o, cuando menos, ampliar y depurar la guía que proporciona la Comunicación Ayudas I+D+i 2014, para que facilite la toma de decisiones, especialmente, en cuanto a la determinación de si la oferta a la que adjudica el contrato puede entenderse realizada «a precio de mercado».

Como ya se apuntó en las reflexiones finales del anterior trabajo⁸², la regulación del tratamiento de los DPII que actualmente resulta de los arts. 122 y 308 LCSP era una de las cuestiones a reconsiderar. Y sigue siéndolo. Aquí se secundan las propuestas encaminadas a la obligatoriedad de fijar en los pliegos el tratamiento de los DPII; incluso, en sus aspectos básicos, ya en la CPM; y al establecimiento con carácter obligatorio de un modelo inspirado en el estadounidense, salvo adecuada justificación por parte del OC. Ahora bien, en cuanto

⁷⁸ PEIRÓ BAQUEDANO (2025), pág. 313.

⁷⁹ CORVERS (2025), págs. 40-41.

⁸⁰ Una de las carencias más llamativas en las políticas de CPI es la ausencia de información sobre la evolución de los resultados, su protección mediante DPII y su comercialización tras la terminación de la CPI.

⁸¹ «Un enfoque armonizado para la valoración y contabilidad de los DPII, que permita su uso como garantía, mejoraría aún más el entorno financiero. Sería conveniente contar con directrices a nivel de la UE al respecto. Sin embargo, es importante considerar los riesgos potenciales relacionados con la garantía de la PI, en particular la posibilidad de que los bancos se apropien de ella en caso de impago, lo que podría disuadir a futuros inversores y complicar la captación de fondos en fases posteriores» (EIC FORUM (2025b), pág. 6.).

⁸² Véase BUESO GUILLÉN (2021), págs. 75-76.

al nivel de detalle, se defiende que lo más operativo sería regular qué cuestiones tiene que considerar el OC y, en su caso, pronunciarse sobre ellas o concretar en los pliegos⁸³. Pero no parece prudente ir más allá, pues cada CPI tiene sus propios puntos de partida y su desarrollo, por lo que las cláusulas destinadas a gestionar los DPII se resisten a la estandarización. Al fin y a la postre, habrá de ser el OC, bajo este nuevo modelo legal, con contenido básico vinculante, quien, contando con un equipo de trabajo interdisciplinario que integre *expertise* en la gestión jurídica de los DPII, ajuste el modelo a los objetivos y las peculiaridades de la CPI que lidera.

Finalmente, y en cuanto al segundo «valle de la muerte» de la innovación tras CPP, una posible vía a explorar se orienta hacia fórmulas de capital riesgo en las que participe el OC necesitado de llevar a mercado los DPII resultantes de la CPP⁸⁴. Pero también sería muy relevante el permitir la adquisición del bien o servicio al OC tras la CPP, para facilitarle cumplir con su rol de primer comprador.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- ALLEGUE REQUEIJO, Beatriz (2023), «La relación con el mercado. Las consultas preliminares del mercado», en SINDE CANTORNA, Sandra, BATET JIMÉNEZ, M.^a Pilar (coord.) (2023), *Manual práctico de Compra Pública de Innovación, El consultor de los ayuntamientos*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2023, págs. 129-165.
- ANAYA MARTÍN, Fernando (2023), «Fomento de la compra pública innovadora para startups», *Boletín del Observatorio de Contratación Pública*, núm. 5, mayo de 2023, 4 págs. (ed. digital) accesible en: <https://www.obcp.es/opiniones/fomento-de-la-compra-publica-innovadora-para-startups>
- BUESO GUILLÉN, Pedro-José (2021), «La gestión jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la compra pública de innovación: una visión general», *ADI*, núm. 41 (2020-2021), págs. 51-78 accesible en: <https://zaguan.unizar.es/record/134825>
- (2023), «Compra pública (de innovación) y confidencialidad: a propósito de la sentencia del TJUE en el as. C-54/21 Antea Polska», *Boletín del Observatorio de Contratación Pública*, núm. 3, marzo de 2023, 12 págs. (ed. digital) accesible en: <https://zaguan.unizar.es/record/134823> <https://www.obcp.es/opiniones/compra-publica-de-innovacion-y-confidencialidad-proposito-de-la-sentencia-del-tjue-en-el>
- CANDELA TALAVERA, José Enrique (2023), «La confidencialidad en la contratación pública. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 2022, asunto C-54/21: Antea Polska S.A.», *La Ley Unión Europea*, núm. 110, enero de 2023, 13 págs. (ed. digital).
- CERQUEIRA GOMES, Pedro (2021), *EU Public Procurement and Innovation. The Innovation Partnership Procedure and Harmonisation Challenges*, Elgar, Cheltenham UK/Northampton MA USA, 2021.
- CORVERS (2025), *Overcoming legal barriers for the uptake of innovation procurement in the EU*, Final report of the EC Expert Group on innovation procurement, November 2025 accesible en: <https://research-and-innovation.ec.europa.eu/new-european-innovation-agenda/innovation-procurement/eu-policy-initiatives-innovation-procurement/>

⁸³ En este sentido, el grupo de expertos CORVERS sugiere para el caso español el desarrollo de directrices sobre la gestión jurídica de los DPII en la CPI dirigidas a los OC, para que, con base a las mismas, las autoridades concreten el modelo de gestión (YÁÑEZ/RIVAS (2025), pág. 12).

⁸⁴ Véase BUESO GUILLÉN (2021), nota 78.

- bringing-down-legal-barriers-innovation-procurement_en*
- Cozzio, Michele (2025), «Orientaciones y propuestas para la reforma de las directivas de la UE sobre contratos públicos y concesiones. El informe del Observatorio italiano (Trento)», en Gimeno Feliu, José María (dir.), De Guerrero Manso, María del Carmen (coord.), *Observatorio de los contratos públicos 2024*, Aranzadi, Madrid, 2025, págs. 143-174.
- DE GUERRERO MANSO, María del Carmen (2023), «Estrategias de licitación para CPI: CPP y API», en SINDE CANTORNA, Sandra, BATET JIMÉNEZ, M.^a Pilar (coord.) (2023), *Manual práctico de Compra Pública de Innovación, El consultor de los ayuntamientos*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2023, págs. 261-285.
- EAFIP (2023), *The EAFIP Toolkit – Module 2*, last update 2023, en: https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/sites/default/files/efaf/2025-06/EAFIP%20Toolkit_Module%202_incl.%20Annexes_0.pdf
- (2024), *The EAFIP Toolkit – Module 3*, last update 2024, en: https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/sites/default/files/efaf/2024-05/EAFIP-Toolkit_MODULE-3_incl.-Annexes_v2024.pdf
- GIMENO FELIU, José María (2025), «Hacia una nueva contratación pública en clave geoestratégica: la brújula de la competitividad en Europa al servicio de las políticas públicas», en GIMENO FELIU, José María (dir.), DE GUERRERO MANSO, María del Carmen (coord.), *Observatorio de los contratos públicos 2024*, Aranzadi, Madrid, 2025, págs. 31-70.
- Informe OBCP (2025), «Contribuciones a la consulta pública para la evaluación de las directivas de contratación pública», en Gimeno Feliu, José María (dir.), De Guerrero Manso, María del Carmen (coord.), *Observatorio de los contratos públicos 2024*, Aranzadi, Madrid, 2025, págs. 111-142.
- PEIRÓ BAQUEDANO, Ana Isabel (2025), «La 5.^a generación de ¿Directivas? de contratación pública. Propuestas de mejora desde el punto de vista de la Compra Pública de innovación y el acceso de PYMES y Startups», en GIMENO FELIU, José María (dir.), DE GUERRERO MANSO, María del Carmen (coord.), *Observatorio de los contratos públicos 2024*, Aranzadi, Madrid, 2025, págs. 299-319.
- YÁÑEZ, Coral; RIVAS, Enrique (2025), «SPAIN – Legal Assessment on Innovation Procurement», in CORVERS, *Overcoming legal barriers for the uptake of innovation procurement in the EU*, Final report of the EC Expert Group on innovation procurement, November 2025 accesible en: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/new-european-innovation-agenda/innovation-procurement/eu-policy-initiatives-innovation-procurement/bringing-down-legal-barriers-innovation-procurement_en