

LA GESTIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN: UNA VISIÓN GENERAL

LEGAL MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION: AN OVERVIEW

PEDRO-JOSÉ BUESO GUILLÉN*

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objeto el ofrecer una visión general de la gestión jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la compra pública de innovación. Esta contratación pública presenta especialidades relevantes en materia de propiedad industrial e intelectual, que requieren de previsiones específicamente destinadas a articular su gestión durante todo el proceso de preparación, adjudicación y ejecución. En el presente trabajo se realizará una aproximación a dichas especialidades, así como a las cuestiones que se le plantean al órgano de contratación en la toma de decisiones sobre tales especialidades.

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, riesgos.

ABSTRACT

This paper aims to offer an overview to the legal management of intellectual property rights in public procurement of innovation. This public procurement presents relevant specialties regarding intellectual property, which require provisions specifically designed to articulate its management throughout the preparation, award and execution process. In this paper, an approach will be made to these specialties, as well as to the issues that the contracting authority faces in relation to decision-making on such specialties.

* Dr. LL.M. Eur. Profesor Titular de Universidad de Derecho Mercantil, Universidad de Zaragoza. Codirector de la Cátedra Corvers de Compra Pública de Innovación en la 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_17R).

Mi agradecimiento a los profesores doctores Gimeno Feliú y de Guerrero Manso por su apoyo en la realización del presente trabajo.

N.B.: Todos los enlaces a Internet que aparecen referenciados en el presente trabajo, salvo que se indique otra fecha, han sido consultados a 22 de febrero de 2021.

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

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.—II. BREVE INTRODUCCIÓN A LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN.—1. Concepto.—2. Principales formas de adquirir innovación mediante compra pública.—2.1. Compra pública precomercial.—2.2. Compra pública de tecnología innovadora o de soluciones innovadoras.—2.3. Asociación para la innovación.—3. Componentes comunes relevantes para la gestión de los DPI.—III. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDAD Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.—1. Alcance de la noción de DPI en la contratación pública.—2. Titularidad de los DPI resultado de la ejecución del contrato.—3. *Ius variandi* y DPI.—4. DPI como derechos de exclusiva.—5. Contratos excluidos y DPI.—6. Confidencialidad y DPI.—6.1. Previsiones de la LCSP.—IV. AYUDAS DE ESTADO, DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN.—V. GESTIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y LA CONFIDENCIALIDAD EN LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN.—1. Relevancia de los DPI en la CPI frente a la compra pública ordinaria.—2. Compartición de los DPI resultantes de la CPI.—3. Regulación de los DPI implicados en la CPI.—3.1. Elemento nuclear: titularidad de los DPI y esquema de licencias.—3.2. Elementos complementarios.—4. Confidencialidad en CPI.—VI. APUNTES FINALES.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY IDEAS.—II. SHORT INTRODUCTION TO PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION.—1. CONCEPT.—2. MAIN FORMS FOR THE ACQUISITION OF INNOVATION BY MEANS OF PUBLIC PROCUREMENT.—2.1. PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT.—2.2. PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SOLUTIONS.—2.3. INNOVATION PARTNERSHIP.—3. COMMON COMPONENTS RELEVANT TO THE MANAGEMENT OF IPRS.—III. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, CONFIDENTIALITY AND PUBLIC PROCUREMENT.—1. SCOPE OF IPRS IN PUBLIC PROCUREMENT.—2. OWNERSHIP OF FOREGROUND IPRS.—3. IUS VARIANDI AND IPRS.—4. IPRS AS EXCLUSIVE RIGHTS.—5. EXCLUDED CONTRACTS AND IPRS.—6. CONFIDENTIALITY AND IPRS.—6.1. PREVISIONS IN THE LCSP.—IV. STATE AID, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION.—V. LEGAL MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND CONFIDENTIALITY IN PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION.—1. RELEVANCE OF IPRS IN PPI IN COMPARISON WITH REGULAR PUBLIC PROCUREMENT.—2. SHARING OF FOREGROUND IPRS RESULTING FROM PPI.—3. REGULATION OF IPRS INVOLVED IN PPI.—3.1. CORE ELEMENT: IPRS OWNERSHIP AND LICENSING SCHEME.—3.2. ANCILLARY ELEMENTS.—4. CONFIDENTIALITY IN PPI.—VI. FINAL REMARKS.—VII. BIBLIOGRAPHY.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El presente trabajo tiene como objeto el ofrecer una aproximación a la gestión jurídica¹ de los derechos de propiedad industrial e intelectual (en adelante, DPI)² en la compra pública de innovación (en adelante, CPI). Esta contratación pública presenta especialidades relevantes en materia de DPI, que requieren de previsiones específicamente destinadas a articular su gestión durante su proceso de preparación, adjudicación y ejecución. En el presente trabajo se realizará una aproximación a dichas especialidades, así como a las cuestiones que se le plantean al órgano de contratación (en adelante, tanto en singular como en plural, OC)³ en

¹ Con la terminología «gestión jurídica» quiere aludirse a la toma de decisiones de gestión que tienen su traslado a la regulación, en este caso, del contrato público, así como la valoración de las diferentes opciones para la implantación de las decisiones de gestión atendiendo a sus ventajas e inconvenientes desde la perspectiva jurídica.

² Tal y como se expone *infra*, al tratar del alcance de la noción de DPI en el contexto de la compra pública, esta abreviatura vendría a ser la traducción de la abreviatura en lengua inglesa «IPRs», abreviatura de «Intellectual Property Rights»; terminología que, en un contexto anglosajón, engloba lo que en nuestro contexto se identifica como «propiedad intelectual» (en sentido estricto, esto es, los derechos de autor) y como «propiedad industrial» (así, principalmente, creaciones industriales y signos distintivos).

³ Los OC serán, en la mayoría de los casos, Administraciones Públicas, pero no necesariamente (*vid.* art. 3 LCSP). En el presente trabajo se va a atender a un escenario de CPI en el que, en principio, participan un OC y una empresa. No se van a considerar escenarios de CPI en los que intervienen una pluralidad de sujetos, tanto desde el lado del OC (así, compras públicas conjuntas y coordinadas) como desde el lado de la empresa (así, pluralidad de

la toma de decisiones sobre tales especialidades. En pos del objeto *supra* descrito, tras realizar una breve introducción a la CPI, se procederá a la síntesis del marco normativo de la contratación pública en el cuál se han de adoptar las decisiones de gestión jurídica de los DPI, para pasar a tratar de las especialidades que presenta la gestión jurídica de los DPI en la CPI y concluir con unos apuntes finales.

En cuanto al marco legal que va a tomarse como referencia el presente trabajo, y por lo que hace a la normativa reguladora de la contratación pública, se va a atender al Derecho vigente en la materia promulgado a nivel estatal, así como al Derecho armonizado de la UE que el primero traspone. Es decir, a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público⁴ (en adelante, LCSP), y que vino a derogar el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). La LCSP 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 contratación pública de 2014⁵. En cuanto la normativa aplicable a los DPI, se atenderá a la normativa española, que se irá trayendo a colación a medida que sea objeto de referencia en el presente trabajo.

II. BREVE INTRODUCCIÓN A LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

El presente epígrafe quiere ser una sucinta presentación de la CPI⁶, para lo que se va a definir, enunciar sus modalidades⁷ más características y los componentes comunes relevantes en cuanto a la gestión de los DPI.

empresas adjudicatarias, subcontratación), si bien tanto en la compra pública precomercial como en la asociación para la innovación van a concurrir de determinadas fases una pluralidad de empresas, como se informa *infra*.

⁴ A la LCSP ha de añadirse el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas Directivas de la UE en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. Por otro lado, se advierte que no se va a atender a las previsiones de las Leyes de las Comunidades Autónomas en materia de contratación pública.

⁵ La LCSP también traspone parcialmente la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. A ambas se suma la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (en adelante, Dir. 2014/25).

⁶ En un primer momento se habla de «compra pública innovadora»; así, además de en la doctrina [*vid.* entre otros, LÓPEZ MIÑO (2013); MERINO GÓMEZ (2014); BERNAL BLAY (2014) y, si bien únicamente en el título del trabajo, OLTRA, FLOR y ROMERO (2017)], también en el lenguaje oficial [*vid.* MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación) (2011), *Guía sobre compra pública innovadora*, en https://www.ciencia.gob.es/stffs/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Politicass_Fomento_Innv/Guia.CPI.pdf]. En la actualidad, la terminología «contratación pública de innovación» se ha generalizado para referirse a esta contratación pública, también en el lenguaje oficial [*vid.* MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad) (2015), *Guía 2.0 para la compra pública de innovación* (versión borrador), en https://www.ciencia.gob.es/stffs/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Guia_2_0_CPI_V5_Borrador_web.pdf; y AYUNTAMIENTO DE MADRID (2020), *Guía de contratación pública de innovación*, en <https://sede.madrid.es/FWProjects/tramites/contenidos/ficheros/Guia%20Contrataci%C3%B3n%20Pública%20Innovación%20Ayto%20Madrid%20ABR%2018.pdf>], mientras que con la terminología «compra pública innovadora» se viene haciendo referencia a la mejora por vía de la innovación del propio proceso de contratación pública (p. ej., a través de la contratación pública electrónica, sistemas de adquisición centralizada o de aplicación de soluciones *blockchain* al procedimiento de contratación pública). Como ejemplo de esta segunda aproximación, puede verse GARCÍA JIMÉNEZ (2018), págs. 121 y sigs.

⁷ Término utilizado por BERNAL BLAY (2014), pág. 242; OLLER RUBERT (2017), pág. 275, y CARRILLO DONAIRE (2019), pág. 30.

1. Concepto

Si bien la UE viene fomentando la CPI desde el año 2007⁸, esta ha recibido un importante impulso en las Directivas de contratación pública de 2014, que definen la innovación en términos muy amplios, básicamente, como la «introducción de un producto, servicio o proceso nuevos o significativamente mejorados» (*vid.* art. 1.22 Dir. 2014/24)⁹. Entre nosotros, la presencia de la CPI es relativamente reciente, pudiendo datarse sus inicios en el año 2010¹⁰. La CPI es aquella contratación pública destinada a la satisfacción de necesidades futuras (a medio o largo plazo) del OC orientadas a la mejora en la prestación del servicio público, siendo que tales necesidades todavía no son atendidas por soluciones disponibles en el mercado. La CPI sirve, bien para impulsar su desarrollo, bien para satisfacer dicha necesidad mediante la puesta en el mercado de la solución requerida. A la par, la CPI constituye un instrumento de mejora de la competitividad de las empresas que resultan adjudicatarias de tales contratos, puesto que, además de incrementar su conocimiento, pasan a explotar en el mercado de la solución novedosa resultado de la ejecución del contrato público. La CPI se presenta como expresión del uso estratégico de la contratación pública¹¹, que, por el cambio de cultura en la contratación pública que implica, requiere, a su vez, de una estrategia del OC para su despliegue e implantación¹².

2. Principales formas de adquirir innovación mediante compra pública

Así, al margen de la posibilidad del uso de exigencias funcionales para el establecimiento de los criterios de adjudicación (*vid.* art. 126.5 y 6 LCSP), de

⁸ Sobre el despliegue de la CPI en la UE, *vid.* OLLER RUBERT (2017), págs. 269-273, y FERNANDO PABLO (2020), págs. 390-394.

⁹ Al respecto, *vid.* BERNAL BLAY (2014), págs. 237-242, y VALCÁRCEL FERNÁNDEZ (2019), págs. 242-250; BERNAL BLAY (2017), págs. 83-87, y FERNANDO PABLO (2020), págs. 394-402.

¹⁰ Más precisamente, el 2 de julio de 2010, fecha en la que el Consejo de Ministros adoptó un Acuerdo en el que se aprobaba la Estrategia Estatal de Innovación (e2i) y se promovía la CPI [*vid.* CUETO y GARRIDO (2013), pág. 56; para una reseña la evolución normativa en sus inicios, *vid. Idem.*, págs. 56-62; OLLER RUBERT (2017), págs. 273-275, y FERNANDO PABLO (2020), págs. 402-414].

¹¹ Al respecto, *vid.* GIMENO FELIÚ (2013), págs. 59-60; BERNAL BLAY (2014), págs. 234-237, y VALCÁRCEL FERNÁNDEZ (2019), págs. 235-239.

España dedica el 9,53 por 100 de su contratación pública a CPI (media EU-27: 9,93 por 100), lo que equivale a dedicar el 1,26 por 100 del PIB (media EU-27: 1,67 por 100) [datos correspondientes al año 2018. EUROPEAN COMMISSION (2020c), *Benchmarking of R&D procurement and Innovation Procurement Investments In countries across Europe*, DG GNECT, October 10, 2020, en <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/final-report-benchmarking-national-innovation-procurement-investments-and-policy-frameworks-across>, pág. 8]. No obstante, España se encuentra en la 8.ª posición del Benchmarking Marco de CPI (2018) de la UE, con un resultado de 36,8 por 100 de cumplimiento de los indicadores (media EU-27: 26,6 por 100) [datos correspondientes a 2018. PwC EU SERVICES EESV (2020), *Spain. Country Profile. The Strategic Use of Public Procurement for Innovation in the Digital Economy SMART 2016/0040*, European Commission, DG GNECT, en <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/final-report-benchmarking-national-innovation-procurement-investments-and-policy-frameworks-across>, págs. 2-3].

¹² Un interesante ejemplo de estrategia puede verse en RIJSWATERSTAAT (2014), *Public Procurement of Innovation Policy Framework*, en <http://www.procurement-forum.eu/resource/download/639/factsheet-policy-framework-public-procurement-of-innovation-tcm224-368853.pdf>; entre nosotros, como ejemplos, pueden traerse a colación las estrategias de CPI de las Comunidades Autónomas de Galicia, liderada por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) (*vid.* http://gain.xunta.gal/artigos/61/observatorio+innovacion+galicia?local_e=es_ES), Aragón (sobre el Plan para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación (CPI) en Aragón del año 2016 *vid.* <https://www.clubdeinnovacion.es/plan-para-el-impulso-y-consolidacion-de-la-compra-publica-de-innovacion-cpi-en-aragon/>) o, más recientemente, de Andalucía [*vid.* JUNTA DE ANDALUCÍA (2019), *CPI Andalucía. Estrategia de Compra Pública de Innovación en la Administración Pública de la Junta de Andalucía*, en https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/18/09/ECPI_vdef.pdf].

variables (art. 142 LCSP) y/o de mejoras (*vid.* art. 145.7 LCSP) en procedimientos ordinarios como recursos de técnica contractual para la adquisición de innovación (lo que se ha venido a denominar «compra pública regular de innovación»)¹³, pueden identificarse como principales modalidades de la CPI la compra pública precomercial, la compra pública de tecnología innovadora o de soluciones innovadoras, y la asociación para la innovación.

2.1. *Compra pública precomercial*

La compra pública precomercial (en adelante, CPP), es una contratación a la que se recurre cuando el bien o servicio demandado por el OC a medio plazo no existe en el momento presente (de compra), y tampoco cabe esperar su disponibilidad próxima a mercado; la CPP se emplea para el I+D de soluciones innovadoras, recurriendo a un desarrollo competitivo, al que inicialmente concurren una pluralidad de empresas que se van descartando a lo largo de sus distintas fases, pero sin compra del bien o servicio objeto de desarrollo. Se trata de un contrato de servicios de I+D en el que el OC y las empresas adjudicatarias van a compartir los riesgos y los beneficios en condiciones de mercado. Esta contratación no está sujeta al régimen de las Directivas de contratación pública de 2014 ni de la LCSP, si bien sí que se aplican los principios de la contratación pública (fundamentalmente, transparencia, libre competencia y no discriminación)¹⁴.

2.2. *Compra pública de tecnología innovadora o de soluciones innovadoras*

A la compra pública de tecnología innovadora (en adelante, CPTI)¹⁵ se recurre cuanto el bien o servicio demandado por el OC no existe en el momento presente (de compra), pero cabe que se realice su desarrollo en un tiempo razonable para su compra; se trata de bienes o servicios que se encuentran próximos a mercado o ya se encuentran en el mercado en pequeña escala; o bien de bienes o servicios ya presentes en el mercado a gran escala, pero que necesitan de una innovación para que sean capaces de satisfacer la necesidad del OC. El OC va a adquirir la solución innovadora y actúa como su primer cliente¹⁶.

2.3. *Asociación para la innovación*

La asociación para la innovación (en adelante, ApI) viene regulada como un procedimiento de contratación pública en los artículos 177 y sigs. LCSP (que trasponen el art. 31 Dir. 2014/24), destinado a articular un acuerdo de colaboración entre el OC y uno o varios empresarios, que «tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores (*que van a*

¹³ Así en AYUNTAMIENTO DE MADRID (2020), págs. 10-11.

¹⁴ Para ampliar información sobre CPP, pueden verse MICINN (2011), págs. 20-23; CUETO y GARRIDO (2013), pág. 26-29; BERNAL BLAY (2014), págs. 244-265; MINECO (2015), págs. 30-28; CARRILLO DONAIRE (2019), págs. 30-34, y AYUNTAMIENTO DE MADRID (2020), págs. 36-53.

¹⁵ Para aludir a esta modalidad de CPI también se utiliza la terminología «compra pública de soluciones innovadoras». La terminología CPTI es la que viene siendo utilizada entre nosotros, mientras que esta segunda es la utilizada en los documentos producidos en la UE.

¹⁶ Para ampliar información sobre CPTI, pueden verse MICINN (2011), págs. 9-19; CUETO y GARRIDO (2013), págs. 26-29; MINECO (2015), págs. 38-39; CARRILLO DONAIRE (2019), págs. 34-36, y AYUNTAMIENTO DE MADRID (2020), págs. 53-60.

satisfacer necesidades que no pueden serlo mediante la adquisición de los ya disponibles en el mercado) y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados» entre el OC y las empresas participantes (*vid.* art. 177.1-1.º LCSP). Es decir, la ApI viene a aunar la CPP y la CPTI en un único procedimiento¹⁷.

3. Componentes comunes relevantes para la gestión de los DPI

Una de las notas caracterizadoras comunes a las distintas modalidades de CPI es la presencia de una fase preliminar a la licitación, fase que tiene por objeto la delimitación de la necesidad que el OC pretende satisfacer y la determinación de si para la satisfacción de dicha necesidad existe o no una solución ya disponible en el mercado. Para responder a la segunda cuestión, es preciso realizar una labor de indagación que se apoya en dos instrumentos donde los DPI juegan un papel relevante: (i) el análisis del estado del arte, que incluye el del estado de la técnica de las potenciales tecnologías aplicables a la satisfacción de la necesidad del OC, y (ii) la consulta preliminar de mercado (en adelante, CPM), regulada en el art. 115 LCSP¹⁸. A los efectos de la CPI, estas consultas, sobre la base de la información obtenida en el análisis del estado del arte, permiten al OC comprobar la existencia de soluciones innovadoras en el mercado y/o el grado de adaptación e innovación que las mismas requerirían para cubrir sus necesidades¹⁹. Además, y por lo que respecta a los DPI, por una parte, la CPM va a facilitar información relevante sobre la adecuación de la estrategia de gestión de los DPI a la CPI que se pretende realizar. Por otra parte, la realización de la CPM requiere, respecto de la recopilación de información y su diseminación, recabar las pertinentes autorizaciones para el uso de los DPI que puedan ser comunicados por las empresas que participan en ella, especialmente, a los efectos de la elaboración y publicación del informe de las actuaciones realizadas, exigido por el art. 115.3 LCSP, así como establecer las medidas precisas

¹⁷ Para ampliar información sobre ApI pueden verse MINECO (2015), págs. 40-47; BERNAL BLAY (2017), págs. 92-96; DE GUERRERO MANSO (2018); HERNANDO RYDINGS (2018); CARRILLO DONAIRE (2019), págs. 67-88, y AYUNTAMIENTO DE MADRID (2020), págs. 22-25.

¹⁸ Respecto de las consultas preliminares de mercado, *vid.* VALCÁRCEL FERNÁNDEZ (2019), págs. 250-257; BERNAL BLAY (2017), págs. 88-92; DE GUERRERO MANSO (2018); AYUNTAMIENTO DE MADRID (2020), págs. 33-36; PERNAS GARCÍA (2020), y DE GUERRERO MANSO (2020).

A todo ello, debe añadirse la opción de la que dispone el OC de elaborar un mapa de demanda temprana, mediante el que el OC anticipa al mercado sus planes de contratación; mapa que, por lo general, será un resultado del análisis del estado del arte previo a la consulta preliminar de mercado [CARRILLO DONAIRE (2019), págs. 57-58], pero que cabe también realizar tras la consulta preliminar de mercado, si el resultado de la misma pone de relieve la existencia de un TRL (*vid. infra*) todavía demasiado bajo como para lanzar una CPP o si el OC planifica realizar la CPI a medio o largo plazo.

¹⁹ Así, si la conclusión a la que se llega es que la tecnología no existe hasta el momento, pero su desarrollo es factible a través de un proceso de I+D (TRL3 a TRL8), ello determinará la elección de la CPP o de la ApI, mientras que, si la tecnología necesaria no está disponible, pero existen modelos o prototipos con los que se puede obtener en un período de tiempo estimado (TRL9), lo procedente es optar por la CPTI. Obviamente, si se concluye que la tecnología necesaria ya está disponible en el mercado, no procederá recurrir a la CPI, sino a la compra pública ordinaria [*vid.* BUESO, CERVERS, DIMITRI, DE GUERRERO, JARAMILLO, PEIRÓ y PORPIGLIA (2021), págs. 12-15; y AYUNTAMIENTO DE MADRID (2020), págs. 11-13]. Los «niveles de madurez tecnológica» (en terminología inglesa, *Technology Readiness Levels* - TRL) son un método para estimar la madurez de las tecnologías durante la fase de adquisición de un programa, concepto desarrollado en la NASA durante la década de 1970 [*vid.* NASA (2012), «Technology Readiness Level», October 28, 2012 en https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/technology_readiness_level/].

para garantizar el correcto tratamiento de la información recopilada que tenga carácter confidencial²⁰.

Sin que los anteriores componentes dejen de suscitar cuestiones de interés respecto de la gestión de los DPI, el presente trabajo va a centrarse en las previsiones sobre los DPI contenidas en los pliegos de la CPI, que es donde se plasman las decisiones adoptadas sobre la adjudicación y ejecución del contrato.

III. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDAD Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Tradicionalmente, el tratamiento de los DPI implicados en la contratación pública no ha sido objeto de especial atención por parte del legislador (así sucedía en el anteriormente vigente TRLSCP, al margen de la previsión contenida en su art. 301 para el contrato de servicios). Esta situación ha cambiado tras la trasposición de las Directivas de contratación pública de 2014, incluyendo la vigente LCSP un mayor número de previsiones a este respecto. Ello es consecuencia de la toma de conciencia por parte del legislador de la UE de la creciente importancia económica de los DPI, hecho que también cabe apreciar en la contratación pública²¹. Este conjunto de previsiones en materia de DPI y confidencialidad constituye el marco normativo en el cuál se han de adoptar las decisiones de gestión de los DPI en la CPI. Es por ello que, tras delimitar el alcance de la noción de DPI en el contexto de la contratación pública, en el presente epígrafe se procede a sintetizar dichas previsiones.

1. Alcance de la noción de DPI en la contratación pública

La normativa sobre contratos públicos no contiene una definición de DPI. Habrá que estar, por tanto, a lo establecido en los pliegos y documentos correspondientes. Así, para delimitar el alcance de la noción de DPI en este contexto, y ya con la vista puesta en el posterior análisis de su gestión en la CPI, puede tomarse como referencia un ejemplo de cláusula de definición de los DPI²², cláusula que puede considerarse de uso generalizado: «Los derechos de propiedad intelectual (DPI) a los que hace referencia esta sección incluyen: (i) patentes, patentes de diseños, inventos, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor y derechos relacionados, derechos sobre bases de datos, marcas, registradas, nombres comerciales, denominaciones sociales y el derecho de registrarlas; (ii) derechos sobre nombres de dominios; (iii) conocimientos técnicos; (iv) solicitudes y renovaciones de cualquiera de los derechos anteriores; (v) cualquier otro derecho que tenga un efecto similar en cualquier país del mundo; (vi) licencias o derechos contractuales sobre cualquiera de los derechos anteriores».

Cabe apreciar que se emplea un concepto amplio de DPI, aglutinador de los derechos de autor y de los derechos de propiedad industrial, tanto de creaciones

²⁰ A este respecto, *vid.* DE GUERRERO MANSO (2020), págs. 440-444, y PERNAS GARCÍA (2020), págs. 426-428 y 430.

²¹ *Vid.* UREÑA SALCEDO (2015), págs. 351-352 y 365.

²² Cláusula utilizada en el documento que regula el procedimiento competitivo de la CPP de DECIPHER Project (*Distributed European Community Individual Patient Healthcare Electronic Record*), proyecto del FP7 que se desarrolló entre los años 2012 y 2017, coordinado por la Agencia de *Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya* (<https://cordis.europa.eu/project/id/288028>).

industriales como de signos distintivos, si bien estos últimos no constituyen un foco de interés prioritario en la CPI. Este concepto incluye el secreto empresarial, de ahí la necesidad de tratar de las normas sobre confidencialidad. En definitiva, el recurso a un concepto amplio intenta aglutinar todas las hipótesis posibles de derechos implicados en la ejecución contractual y, además, su posible sujeción a diferentes normativas nacionales e internacionales²³.

Atendiendo ya a las normas destinadas a la regulación de los DPI y la confidencialidad, en síntesis, las contenidas en la LCSP son las siguientes²⁴.

2. Titularidad de los DPI resultado de la ejecución del contrato

El punto de partida en relación con esta cuestión puede ubicarse en la inexistencia de una obligación general por parte del OC de incluir en los pliegos previsión alguna sobre la titularidad los DPI resultantes de la ejecución del contrato, siendo una cláusula o conjunto de cláusulas potestativas. Ello resulta de lo dispuesto en el art. 122.2-2.º LCSP, cuando regula el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, donde se dice que: «*Los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial*» (énfasis añadido; lo que traspone lo dispuesto en el art. 42 Dir. 2014/24, en cuanto al contenido de las especificaciones técnicas), ahora bien, «sin perjuicio de lo establecido en el artículo 308 respecto de los contratos de servicios».

Por tanto, la regla general es el carácter potestativo de las cláusulas sobre la titularidad de los DPI resultantes de la ejecución del contrato, regla que tiene una excepción, precisamente, para el caso de los pliegos de un contrato de ApI²⁵. Así, si existen las correspondientes cláusulas, habrá de estarse a lo estipulado por el OC en los pliegos de cláusulas administrativas o en el contrato, que va a predisponer el régimen aplicable a los DPI. A falta de tal previsión específica, cabría entender que la titularidad de los DPI resultado del contrato protegibles mediante DPI se determina en función de las reglas de atribución de la titularidad previstas en las normas que regulan los correspondientes DPI²⁶. Sin

²³ Ello explica la inclusión de las denominaciones sociales en la cláusula; si bien es cierto que en Derecho español las denominaciones sociales no tienen la consideración de derechos de propiedad industrial [al margen de la protección que se les pueda brindar con base en lo previsto en el art. 9.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM)], no sucede así en otros ordenamientos; teniendo en cuenta que a estos contratos pueden concurrir empresas de domicilio y nacionalidad distinta de la española, ello intenta dar cabida a aquellos ordenamientos en los que las denominaciones sociales puedan tener la consideración de derechos de propiedad industrial.

²⁴ Al margen del tratamiento de la propiedad intelectual como bien incorporal excluido del ámbito de aplicación de la LCSP conforme a su art. 9.2 [al respecto, puede verse GIMENO FELIÚ (2018)], ha de advertirse que la LCSP establece reglas especiales para la licitación de «prestaciones de carácter intelectual» [así, en el art. 145, apdos. 3.g) 2.º, 4 y 5; art. 159, apdos. 1.b) y 6, LCSP], siendo paradigmáticas, como tales prestaciones, los servicios de ingeniería, arquitectura, consultoría y urbanismo (*vid.* Disposición Adicional 41.ª LCSP). Estas normas atienden a la problemática que presenta la realización de una prestación de servicios que, como regla general, tienen un marcado carácter personalísimo ligado a facultades intelectivas y creativas humanas, sin que contengan previsión alguna aplicable a la gestión de los DPI que, en su caso, puedan verse implicados en el contrato o ser resultado del mismo [a este respecto, *vid.* GUTIÉRREZ DAVID (2021), págs. 282-286]. Estas normas no se abordan en el presente epígrafe.

²⁵ Así, el artículo 177.1-2.º LCSP (conforme a lo previsto en los arts. 31.6 Dir. 2014/24 y 49.6 Dir. 2014/25) exige, como contenido obligatorio, que los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un contrato de ApI definan «las disposiciones aplicables a los derechos de propiedad intelectual e industrial. La información facilitada será lo suficientemente precisa como para que los empresarios puedan identificar la naturaleza y el ámbito de la solución requerida y decidir si solicitan participar en el procedimiento».

²⁶ Así, la titularidad es del autor (arts. 1 y 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; en adelante, LPI), del inventor primer so-

embargo, no sucede así, pues resulta de aplicación el ya mencionado art. 308.1, inciso 1.º, LCSP, donde (al igual que ya hacía el art. 301.2, inciso 1.º TRLCSP) se establece que «[s]alvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante», esto es, la transmisión plena de la titularidad de los DPI (entiéndase de todos los derechos económicos, con la evidente exclusión de los derechos morales) al OC²⁷. Y si bien esta previsión forma parte del régimen aplicable a los contratos de servicios, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales²⁸ la consideró aplicable analógicamente a los contratos de suministro, quedando abierta su extensión a los contratos de obra²⁹. Este mismo argumento explica a su vez para el Tribunal la previsión contenida en el inciso 2.º del art. 308.1 LCSP (al igual que recogía el art. 301.2 TRLCSP), por la que «[e]n todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público».

Como se expondrá *infra*, el juego de este régimen supletorio no es adecuado para la gestión de los DPI resultantes de la CPI³⁰, por lo que en todo caso será necesario, aunque no se trate de un procedimiento de ApI, establecer previsiones al respecto de la titularidad de los DPI resultantes de la ejecución del contrato³¹.

3. *Ius variandi* y DPI

El *ius variandi* hace aquí alusión a la posibilidad de que el OC modifique el contrato, posibilidad cuyo ejercicio se regula en los artículos 203 y sigs. LCSP (que traspone el art. 72 Dir. 2014/24). Conforme a lo dispuesto en el artículo 205 LCSP, una modificación sustancial no permite la modificación del contrato, sino

licitante del registro (arts. 10 y sigs. de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; en adelante, LP), del primer solicitante legitimado del registro del signo distintivo (arts. 2 y 3 LM), de la persona que legítimamente ejerza el control sobre el secreto empresarial (art. 1.2 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales; en adelante, LSE), etcétera.

²⁷ No cabe entender que se trata de una «presunción legal de cesión de los DPI» [cfr. UREÑA SALCEDO (2015), págs. 353-354], ya que estamos ante una norma de atribución de titularidad a falta de previsión expresa: es una norma de Derecho dispositivo, no una presunción.

²⁸ Resolución 220/2013, de 12 de junio.

²⁹ Llama la atención como el Tribunal fundamenta dicha aplicación analógica en el interés general, ante el riesgo de imposibilidad de ejecución del contrato por no ser suficientes para ello los DPI reconocidos al OC. El buen fin del contrato justifica, en opinión del Tribunal, entender que el OC pueda usar los DPI resultantes del contrato de la forma más amplia; aunque la consecución de este objetivo no requeriría de una transmisión plena en favor del OC, cabiendo soluciones alternativas de *lege ferenda*, tales como el establecimiento de una suerte de licencia obligatoria suficiente para estos casos, siguiendo la pauta de las licencias obligatorias por motivos de interés público (*vid.* art. 95 LP).

³⁰ Así se ha valorado en el indicador núm. 10 del *Benchmarking* Marco de CPI (2018), lo que hace que la puntuación de España se vea reducida un 50 por 100 su puntuación en dicho indicador [*vid.* PwC EU SERVICES EESV (2020), pág. 8]. Ahora bien, no se termina de entender la afirmación vertida en este informe de que la atribución de los DPI a las empresas adjudicatarias es también importante para asegurar el cumplimiento de la LPI. Claro está que los derechos morales siempre serán del autor. Y el optar por la atribución de los derechos de explotación al OC no supone un incumplimiento de la LPI, pues el art. 17 LPI permite su transmisión *inter vivos*.

³¹ Finalmente, y en cuanto a los DPI preexistentes aportados al contrato para su ejecución, nada dice la LCSP, si bien por efecto de los pliegos de cláusulas administrativas generales se vienen incorporando en los contratos cláusulas de indemnidad que exoneran al OC de responsabilidad por vulneración de DPI de terceros por parte de la empresa adjudicataria [*vid.* UREÑA SALCEDO (2015), pág. 356].

que obliga a iniciar un nuevo procedimiento de contratación. Pues bien, a este respecto, en el considerando 107 Dir. 2014/24 se explica que se introducen en el contrato inicial cambios fundamentales cuando, en particular, dichos cambios van referidos al contenido de los derechos y obligaciones mutuos de las partes, «incluida la distribución de los derechos de propiedad intelectual e industrial». Es decir, que un cambio en las reglas de atribución de los DPI implica la resolución del contrato y la necesidad de iniciar una nueva licitación. En definitiva, las cláusulas sobre atribución de los DPI constituyen un elemento esencial del contrato³²; de ahí la importancia de que las decisiones tomadas a este respecto por el OC sean fruto de una meditada reflexión.

4. DPI como derechos de exclusiva

De otra parte, la presencia de DPI supone la existencia de derechos de exclusiva, derechos que pueden ser imprescindibles para la ejecución del contrato. Es por ello que dicha presencia puede ser causa justificativa de adjudicación directa mediante procedimiento negociado sin publicidad (art. 170 LCSP), tal y como contempla el artículo 168.a), 2.º LCSP [que traspone el art. 32.2.b) Dir. 2014/24]. Ahora bien, aun cuando proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los DPI, para que pueda recurrirse a este procedimiento de adjudicación es necesario que se cumplan dos requisitos cumulativos: (i) que no exista una alternativa o sustituto razonable para el bien o servicio que se quiere contratar; y (ii) que la ausencia de competencia no se deba a una restricción artificial de los parámetros de contratación, principalmente, de los criterios de adjudicación, por lo que es necesario motivarlos suficientemente³³. Ello implica que el OC ha de tener un buen conocimiento del estado del arte que refrende tal opción procedimental, pues si un potencial licitador rebate la falta de alternativa o sustitutivo, será necesario proceder a una nueva licitación. Para minimizar los riesgos que se derivan de esta decisión, en los contratos de obra puede recurrirse a la formación de lotes, y limitar el procedimiento negociado sin publicidad por esta causa a uno de tales lotes³⁴.

³² En este sentido, *vid.* UREÑA SALCEDO (2015), pág. 360.

³³ Así, «[c]uando la situación de exclusividad se deba a razones técnicas, estas deben definirse y justificarse rigurosamente para cada caso particular. Entre estas razones cabe citar [...] la necesidad de utilizar conocimientos técnicos, herramientas o medios específicos que solo estén a disposición de un único operador económico» (cdo. 50 Dir. 2014/14).

³⁴ En todo caso, la presencia de DPI no ha de verse, como parece que es la apreciación que prevalece en la práctica, al menos, en ciertos sectores, como un «obstáculo» para las empresas que quieren concurrir a una licitación y son titulares de DPI aplicables al objeto de la misma. Al contrario, se trata de una ventaja competitiva: así, en un procedimiento abierto, el derecho de exclusiva derivado de los DPI necesario para la ejecución del contrato protege a su titular, dando lugar a la exclusión de licitador que no es titular de los DPI o no ha sido autorizado a explotar dichos DPI por su titular (*vid.* Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en su Acuerdo 7/2012, de 6 de febrero).

Cosa distinta es la referencia a DPI en los pliegos. Conforme establece el artículo 126.6 LCSP (que introduce el art. 42.4 Dir. 2014/24), la referencia en las especificaciones técnicas de los pliegos a «una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados» queda prohibida si se realiza con la finalidad de favorecer o descartar ciertos bienes o servicios, o a ciertos operadores. Esta prohibición, no obstante, se levanta, con carácter excepcional, cuando cumulativamente, (i) lo justifique el objeto del contrato; (ii) no exista otra posibilidad para describir el objeto del contrato, es decir, no existan prescripciones lo suficientemente precisas e inteligibles mediante especificaciones técnicas o funcionales para todos los potenciales licitadores; y (iii) la indicación de los DPI vaya acompañada de la mención «o equivalente». En todo caso, la carga de la prueba de que concurre esta excepción es del OC (*vid.* Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 62/07, de 26 de mayo de 2008, y Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, *cit.*).

5. Contratos excluidos y DPI

Al margen del carácter privado de los contratos que tienen por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos [art. 25.1.a), 1.º LCSP], el artículo 8 LCSP (incorporando el art. 14 Dir. 2014/24) declara excluidos del ámbito de aplicación determinados contratos de servicios de I+D+i, a no ser que concurren los siguientes dos requisitos cumulativos: que el OC remunere íntegramente el servicio, es decir, que no concorra cofinanciación privada, y que «los beneficios pertenezcan exclusivamente al [OC] para su utilización en el ejercicio de su propia actividad»³⁵. En los beneficios se entiende incluidos los DPI resultado de la actividad de I+D. Pues bien, esta exclusión es aplicable a la CPP, en la medida que es un contrato de servicios de I+D en el que el OC no retiene para sí los beneficios, sino que comparte con las empresas adjudicatarias los riesgos y los beneficios³⁶.

6. Confidencialidad y DPI

Las previsiones sobre la confidencialidad contenidas en la LCSP presentan especial relevancia en relación con el tratamiento del secreto empresarial. En cuanto a los derechos de autor, se ha encauzado su protección a través de la confidencialidad, si bien ello resulta discutible. Así, se argumenta que, al facilitar información protegida por derechos de autor (es decir, aquella que queda fuera del ámbito de aplicación del art. 13 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; en adelante, LPI), el OC realiza un acto de reproducción y de distribución o comunicación pública a terceros; actos que, conforme al artículo 17 LPI requieren, como regla general, de la autorización del titular. Y que, además, el ejercicio de estos derechos de explotación por parte del OC sin tal autorización se considera que vulneraría la confidencialidad³⁷. Ciertamente, en primer lugar cabe, fundadamente, plantear que en este caso es de aplicación lo previsto en artículo 31 bis LPI, que permite reproducir, distribuir o comunicar públicamente sin autorización del titular de los derechos de explotación «para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos»³⁸. Y en cuanto al juego de la confi-

³⁵ A este respecto, el cdo. 35 Dir. 2014/24 matiza que ello no obsta la publicación de un informe por parte de la empresa adjudicataria, siempre que se garantice el derecho exclusivo al OC, a la par que advierte de aquellas conductas que supongan un fraude de Ley, como la puesta en común ficticia de resultados de I+D o la participación simbólica en la retribución de la empresa adjudicataria, conductas que no impiden entender el contrato en el ámbito de aplicación de la Dir. 2014/24 y, con ello, de la LCSP. En relación con la exclusión de la CPP del ámbito de aplicación de la LCSP, *vid.* BERNAL BLAY (2014), pág. 246-249, y FERNÁNDEZ ACEVEDO (2018), pág. 297; en cuanto al alcance de los requisitos, *vid.* FERNÁNDEZ ACEVEDO (2018), págs. 299-300.

³⁶ Y ello, en tanto en cuanto la posibilidad de explotar comercialmente los DPI resultado de la CPP ha sido tenida en cuenta en el diseño del contrato, señaladamente en su precio, lo que supone que la empresa adjudicataria asume parte de los gastos de inversión en I+D. Tal asunción introduce un factor de riesgo para la empresa, por la incertidumbre sobre el retorno de la inversión mediante la ulterior comercialización de los DPI resultantes de la CPP. En este sentido argumenta el Informe 2/2012 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias, citado por BERNAL BLAY (2014), págs. 248-249, y por FERNÁNDEZ ACEVEDO (2018), pág. 299.

³⁷ *Vid.* ESTEVE PARDO (2017), págs. 179-180 y 181-182.

³⁸ En este sentido, UREÑA SALCEDO (2015), pág. 358. Desde la perspectiva de la LPI, la cuestión que podría suscitarse es si la aportación del texto de la oferta o de un documento al procedimiento, siempre que tengan la consideración de obra, constituye un acto de divulgación o no, pues como regla general los límites a los derechos de explotación únicamente despliegan sus efectos en relación con obras divulgadas. El artículo 4

dencialidad, realmente, tal y como es notorio, los derechos de autor no protegen ni las ideas³⁹ ni la información contenidas en las obras, sino la expresión de las mismas siempre que constituyan una creación original (art. 10 LPI). La información contenida en una obra no es confidencial por el hecho de estar contenida en ella y no disponer el tercero de derechos de explotación. Para proteger la información contenida en una obra ha de recurrirse a otros instrumentos, como son los acuerdos de confidencialidad, o atenderse al hecho de que, además de ser una obra, el documento en cuestión, contiene secretos empresariales protegidos por la LSE. En cuanto a los derechos de propiedad industrial ya concedidos y su protección con base a la confidencialidad, no vamos a estar, como regla general⁴⁰, ante información confidencial, pues la información fundamental relativa a las creaciones industriales y los signos distintivos es de acceso público mediante la consulta del correspondiente registro⁴¹.

6.1. Previsiones de la LCSP

Pues bien, yendo a las previsiones en materia de confidencialidad contenidas en la LCSP, estas vienen a intentar resolver el conflicto entre el respeto a la confidencialidad, entendida como mecanismo de protección de los intereses particulares de las empresas que participan en la contratación pública, y las exigencias de publicidad y transparencia de la contratación pública igualmente recogidas en la LCSP, a las que se suman las establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIPBG). La contraposición entre confidencialidad y transparencia plantea interesantes cuestiones cuando lo que entra en juego es la protección de la competencia y la innovación⁴².

LPI define la divulgación de una obra como toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma; conforme a esta definición, cabe entender que no hay divulgación cuando se presenta una oferta o se aporta un documento a una licitación, pues, en principio, va a ser conocido y objeto de valoración por la mesa de contratación, al igual que se entiende que no hay divulgación cuando entrega un ejemplar de la tesis doctoral a cada uno de los miembros del tribunal para su evaluación, pues la oferta y la documentación se pone a disposición de un reducido conjunto de personas, concreto y no anónimo, que no puede considerarse como «público» a los efectos de lo dispuesto en el artículo 4 LPI [vid. DEL CASTILLO (2013), págs. 105-109]. Sin embargo, este dato es indiferente para el juego del artículo 31 bis LPI, pues el límite se aplica, aunque la obra no esté previamente divulgada [vid. LÓPEZ MAZA (2017), pág. 605, y CASTELLÓ PASTOR (2017), págs. 515-516].

³⁹ Vid. UREÑA SALCEDO (2015), pág. 359.

⁴⁰ Con la excepción de las patentes de interés para la defensa nacional (arts. 111 y sigs. LP), y sin perjuicio de la posible existencia de conocimientos técnicos que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención (art. 84 LP).

⁴¹ Así ESTEVE PARDO (2017), págs. 179-180; en todo caso, habrá atenderse la fase del procedimiento en la que se encuentre la solicitud del derecho, si bien la información relativa al contenido del que haya sido hecha pública no puede ser calificada por la empresa como confidencial. Cfr. UREÑA SALCEDO (2015), pág. 358, quien opina que no existe «nada que oponer, probablemente, a la protección mediante la confidencialidad de los trabajos protegidos por derechos de propiedad industrial»; en este mismo sentido, GIMENO y GARCÍA-ÁLVAREZ (2020), pág. 123, califican como «datos empresariales de protección reforzada» por motivos de confidencialidad los derechos de autor, las creaciones industriales y los signos distintivos.

⁴² A este respecto, vid. GIMENO y GARCÍA-ÁLVAREZ (2020), págs. 118-140. Igualmente plantea interesantes cuestiones la relación entre confidencialidad y privacidad, esferas de protección que tienden a confundirse en la praxis administrativa.

Esta misma tensión surge en los procedimientos administrativos para la aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia. A este respecto, vid. CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) (2020), *Guía sobre el tratamiento de la información confidencial y los datos personales en procedimientos de defensa de la competencia de la Ley 15/2007*, en <https://www.cnmc.es/prensa/guia-confidencialidad-procedimientos-competencia-20200604> (consultado el 21 de abril de 2021).

La LCSP trata de la confidencialidad principalmente al regular la adjudicación de los contratos, concretamente, en su artículo 133, precisamente tras establecer en el precepto anterior, el artículo 132, los principios de igualdad, transparencia y libre competencia como principios rectores de la adjudicación. Si la transparencia, en materia de contratos públicos, persigue garantizar la eficiencia de los fondos públicos y la apertura del mercado de contratos a la libre competencia⁴³, la confidencialidad se constituye en límite a la transparencia, a fin de asegurar la leal competencia y la innovación⁴⁴.

En primer lugar, el artículo 133 LCSP atiende al comportamiento que ha de observar el OC. Efectivamente, las ofertas que realizan las empresas pueden contener información sensible, en la medida que incluyan aspectos confidenciales. En consonancia con lo anterior, se establece, respecto del acceso a la documentación por las empresas concurrentes, esto es, por los competidores, la obligación del OC de no divulgar información designada como confidencial por dichas empresas (art. 133.1-1.º LCSP), ahora bien, «sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública⁴⁵ y de las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores». Así, el propio artículo 133.1 LCSP da una serie de pautas a este respecto: (i) La declaración de confidencialidad de las empresas no puede extenderse a todo el contenido de la oferta, ni de los informes y documentos que se generen en el curso del procedimiento. Las empresas han de especificar el contenido informativo que es confidencial. (ii) En ningún caso pueden ser considerados como confidenciales documentos que sean públicamente accesibles, como la concesión de una patente. Y (iii) el deber de confidencialidad no puede abarcar las partes no confidenciales de los contratos (así, liquidación, plazos finales de ejecución, empresas contratistas y subcontratistas, partes esenciales de la oferta y modificaciones posteriores del contrato)⁴⁶.

En segundo lugar, la LCSP se centra en la conducta que ha de observar la empresa o empresas contratistas que tienen acceso a información confidencial en ejecución del contrato, imponiéndose la obligación de no divulgarla durante un período mínimo de cinco años, que puede ser ampliado en los pliegos [arts. 133.2 y 35.1.m) LCSP].

En todo caso, los secretos empresariales, ya sean técnicos o comerciales tienen la consideración de información confidencial. Tales informaciones deben entenderse definidas conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1 LSE, que traspo-

⁴³ Vid. GUTIÉRREZ DAVID (2021), pág. 244.

⁴⁴ Vid. RAZQUIN LIZARRAGA (2018), pág. 882.

⁴⁵ Sobre las exigencias de la LTAIPBG y los contratos públicos, vid. RAZQUIN LIZARRAGA (2018), págs. 878-880.

⁴⁶ Por otra parte, se insiste en la obligación de confidencialidad del OC en determinados momentos: al regular la publicidad de los pliegos y documentación complementaria, así como la información a los interesados [art. 138.2.c) LCSP]; en las normas de adjudicación del contrato, al regular la información a candidatos y licitadores relativos a la adjudicación de un contrato, la celebración de acuerdos marco o la admisión a un sistema dinámico de adquisición (art. 155.3 LCSP); cuando trata del acceso al expediente previo a la interposición de recurso especial (art. 52.1 LCSP); y, en el procedimiento de licitación con negociación, en relación con el desarrollo del procedimiento respecto de la información confidencial comunicada por otros candidatos o licitadores, para aclarar que no puede ser comunicada sin previo consentimiento de estos otros, consentimiento que, además, no puede ser general, sino que ha de especificar la información a la que se refiere; y respecto de la información a los licitadores (arts. 169.7 y 171 LCSP).

ne el artículo 2.1 de la Directiva UE 2016/943⁴⁷: ha de tratarse de información (i) que sea secreta, «en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas»; es decir, ha de tratarse de información no pública; (ii) que tenga un valor comercial precisamente por ser información secreta, lo que exige que tenga una conexión directa con la actividad económica de la empresa; y (iii) que haya «sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control», es decir, que concorra la voluntad subjetiva de su titular de mantenerla la información alejada del conocimiento público. Además, en el contexto de la contratación pública, y para que se tutele la confidencialidad, se viene exigiendo la existencia de un legítimo interés objetivo de naturaleza económica en mantener secreta la información, interés que concurre si la revelación de la información causa un daño económico a la empresa titular de la información o debilita su posición en el mercado frente a sus competidores⁴⁸.

La razón última que permite identificar la información confidencial nos viene dada por lo dispuesto en el artículo 154.7 LCSP, donde se establece, en relación con la formalización de los contratos, que determinada información no es publicable por órgano de contratación por razón de su confidencialidad: podrán no publicarse determinados datos cuando su publicación pueda causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de las empresas públicas o privadas, o pueda perjudicar la competencia leal entre empresas. La dificultad se plantea al OC cuando tiene que aplicar toda esta batería de normas al caso concreto, dado que: (i) habrá de valorar si la información que facilita es confidencial aunque no lo haya indicado así la empresa al aportarla; (ii) si decide facilitar información que ha sido clasificada como confidencial por la empresa, deberá justificar porqué dicha información, pese a la calificación otorgada por la empresa, no es confidencial; pues, en caso de serlo, la confidencialidad prevalece sobre la transparencia. Como se ha apuntado *supra*, en la contratación pública, la confidencialidad constituye una clara excepción al principio de transparencia y tiene carácter preferente, sin que haya lugar a aplicar el test del daño y del interés del artículo 14 LTAIPBG⁴⁹.

⁴⁷ Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

⁴⁸ *Vid.* GUTIÉRREZ DAVID (2021), págs. 279-280. Los secretos empresariales quedan tutelados por la confidencialidad, pero, además, «el carácter de confidencial afecta, entre otros, [...] a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores» (art. 133.1 LCSP).

⁴⁹ En este sentido, *vid.* GIMENO y GARCÍA-ÁLVAREZ (2020), págs. 134-135. *Cfr.* GUTIÉRREZ DAVID (2021), págs. 259-265 y 288-289, quien entiende que hay que aplicar dichos test, aunque la información sea calificada de secreto empresarial. En todo caso, si el OC facilita a un competidor una información que se la empresa ha considerado secreto empresarial y el competidor la emplea para un fin ajeno al desarrollo del procedimiento de contratación pública, la empresa tendrá constancia procedimental del acceso a la información por parte de su competidor y podrá ejercer las acciones en defensa del secreto empresarial reconocidas en los artículos 8 y sigs. LSE dado que tal utilización por el competidor supondría una violación de secretos empresariales conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1.b) y 2 LSE.

IV. AYUDAS DE ESTADO, DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL Y COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

Al objeto de completar la síntesis del marco normativo en el cual se han de adoptar las decisiones de gestión de los DPI en la CPI, un último elemento a tener en cuenta es el que resulta del régimen de las ayudas de Estado en el Derecho de la UE (arts. 107 y sigs. TFUE). A este respecto, ha de tomarse en consideración la Comunicación de la Comisión Europea titulada «Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación» (2014/C 198/01), que viene a concretar las pautas de aplicación por la Comisión a este tipo de ayudas del artículo 107 TFUE y del Reglamento (UE) 651/2014⁵⁰ (*vid.*, en especial, sus arts. 25 a 30, donde se regulan las ayudas para I+D+i). Pues bien, en el apdo. 2.3. de la Comunicación, la Comisión se refiere a la contratación pública de servicios de I+D. El punto de partida en esta materia es que, si la contratación pública se lleva a cabo mediante un procedimiento de licitación abierto sujeto a las Directivas de contratación pública de 2014, la Comisión presume que no se ha concedido una ayuda de Estado a las empresas adjudicatarias (*vid.* núm. 32 de la Comunicación). El mismo criterio se aplica a los procedimientos restringidos, salvo que se impida a las empresas interesadas concurrir a la licitación sin causa justificada⁵¹.

Así, en principio, las decisiones sobre los DPI resultantes del contrato no son relevantes a este respecto cuando se trata de CPTI, ya que en este caso no se estaría ante un contrato de servicios de I+D, sino de compra de bienes y/o servicios innovadores, aunque precise de cierta actividad de I+D+i, además de que se trata de un procedimiento abierto. En el caso de la ApI, al combinar la contratación de servicios de I+D (en el marco de la fase de I+D) y la compra de bienes y/o servicios innovadores, cabe entender que se trata, aunque sea parcialmente, de un contrato de I+D. En atención a la fase de selección de las empresas, previa a la fase de I+D, puede entenderse que se está ante un procedimiento equiparable a uno restringido⁵². Ahora bien, como la selección de las empresas se hace atendiendo a las competencias y capacidades de las empresas concurrentes a la licitación, sería de aplicación la presunción *supra* expuesta⁵³.

En el caso de la CPP, como se ha indicado *supra*, no estamos ante un contrato sujeto a las Directivas de contratación pública de 2014, por lo que son objeto de consideración especial. Conforme al núm. 33 de la Comunicación, para que, respecto de los DPI resultantes del contrato, este no sea considerado ayuda de Estado, (i) las cláusulas contractuales que regulan los derechos y obligaciones de las partes relativos a los DPI han de comunicarse a todas las empresas inte-

⁵⁰ Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 TFUE.

⁵¹ COMISION EUROPEA (2018), Comunicación «Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación», Bruselas, 15 de mayo de 2018, C(2018) 3051 final, en <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/ES/C-2018-3051-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF>, pág. 46.

⁵² *Idem*, pág. 50.

⁵³ De hecho, la aproximación de la Comisión a las ayudas de Estado en el caso de la ApI no atiende a la distribución de los DPI, al menos, no directamente, sino a si la contratación otorga a alguna empresa «un trato preferente en el suministro de volúmenes comerciales de los productos o servicios finales» al OC, presumiéndose que no hay ayuda cuando el OC «contrata productos o servicios que son tan únicos o especializados 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» (*Idem*, págs. 50-51).

resadas con antelación al procedimiento de licitación; y, alternativamente, bien que (ii) todos los DPI han de cederse íntegramente al OC, pudiendo ser objeto de una amplia difusión aquellos resultados que no generen DPI; bien que (iii) se asignen los resultados protegibles por DPI a la empresa adjudicataria, debiendo en tal caso la empresa garantizar, cumulativamente (a) acceso ilimitado y gratuito a los DPI a la Administración contratante, y (b) acceso a terceros a los DPI (p. ej., mediante licencias no exclusivas) en condiciones de mercado⁵⁴; nótese que aquí no se establece la exigencia de que se trate de condiciones justas y razonables. En definitiva, en el caso de la CPP, el margen de maniobra de gestión de los DPI del que se dispone resulta algo más estrecho que en las otras modalidades de CPI⁵⁵.

Ahora bien, más allá del juego de todos estos criterios aplicativos, si el OC decide ceder a la empresa contratante los DPI resultantes de la CPI, la *ratio última*, desde la perspectiva de la regulación de las ayudas de Estado, es la de evitar la distorsión de la competencia a la que esta decisión puede dar lugar. Para evitar dicha situación, la empresa adjudicataria habrá de pagar una compensación equivalente al valor real de mercado de los DPI, lo que puede ser objeto de determinación *a posteriori* (p. ej., en forma de regalías). Ahora bien, cabe reemplazar la compensación *a posteriori* por una compensación *a priori*, mediante una minoración del precio del contrato, de modo que el precio del contrato equivalga al valor de los servicios de I+D prestados en condiciones de desarrollo exclusivo, restado el valor de los DPI resultado de la CPI. E igualmente cabe afirmar que dicha compensación puede ser reducida o incluso reemplazada por el establecimiento de una licencia a favor del OC y/o la exigencia de la concesión de licencias a terceros «en condiciones de mercado justas (abiertas, transparentes y no discriminatorias) y razonables»⁵⁶.

⁵⁴ Un requisito similar se contempla en COMISIÓN EUROPEA (2020b), Comunicación «Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (versión consolidada)», en https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_and_29_june_2020_es.pdf, pág. 18, donde se exige que la empresa beneficiaria de una ayuda de I+D relacionada con el COVID-19, para que esta sea compatible con el Mercado Interior, y entre otros requisitos, se comprometa a conceder «licencias no exclusivas en condiciones de mercado no discriminatorias a terceros en el EEE».

⁵⁵ A este respecto, puede verse BERNAL BLAY (2014), págs. 265-269; RODRÍGUEZ MÍGUEZ (2017), págs. 227-228; BERNAL BLAY (2017), págs. 97-104 y, más recientemente, PEIRÓ y JARAMILLO (2020).

⁵⁶ *Vid.* COMISIÓN EUROPEA (2018), pág. 47. La Comisión parece querer introducir un nuevo estándar para las condiciones en las que se asume un compromiso de licencia, que combina la referencia las condiciones de mercado y el compromiso FRAND (*Fair, Reasonable and Non Discriminatory*); este último componente trae consigo serias dificultades a la hora de determinar sus elementos definitorios; al respecto, *vid.*, entre nosotros, CARBAJO CASCÓN (2016), pág. 51, y GONZÁLEZ ULLOA (2020), págs. 243-272.

Ciertamente, la Comisión no acaba de expresarse en la Comunicación con claridad al respecto, pero cabe entender que la propia lógica económica del contrato permite esta posibilidad: a la hora de determinar el precio del contrato, el OC tiene en cuenta, por un lado, el valor real de los resultados protegibles por DPI y el retorno de su explotación comercial por la empresa, así como, por otro lado, el valor real de los servicios de I+D prestados por la empresa, sumado al coste que para la empresa supone la concesión de la licencia en favor del OC o en favor de terceros. En todo caso, en cuanto a los DPI resultantes de la CPI, el valor tenido en cuenta siempre será una estimación, pues su valor real solo podrá determinarse con certeza *a posteriori*. De ahí la importancia de tomar las decisiones de gestión los DPI atendiendo a las pautas *supra* expuestas para minimizar los riesgos de una eventual revisión de la decisión sobre el precio.

V. GESTIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL Y LA CONFIDENCIALIDAD EN LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

Una vez expuesto el marco normativo relevante de la LCSP, procede pasar a tratar de las especialidades que presenta la gestión jurídica de los DPI en la CPI, para lo que, tras exponer las razones de la relevancia de los DPI en la CPI y los intereses en juego, se abordará la cuestión de la atribución de los DPI resultantes de la CPI, que servirá como punto de partida de la exposición dedicada a la regulación de los DPI en la CPI.

1. Relevancia de los DPI en la CPI frente a la compra pública ordinaria

Por lo que ahora nos interesa, la CPI difiere de la contratación pública de productos y/o servicios no innovadores (que se va a denominar, por contraposición a la CPI, como «compra pública ordinaria»), principalmente, en los siguientes rasgos⁵⁷: (i) en cuanto al resultado de la ejecución del contrato, el menor riesgo que asume el OC en la compra pública ordinaria, donde rige el principio de ejecución del contrato a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria (art. 197 LCSP), frente al mayor riesgo asumido en la CPI, donde se modula este principio (con base a la libertad de pactos que permite el art. 34 LCSP) de modo que el OC y la empresa adjudicataria pasan a compartir el riesgo⁵⁸; ello hace que una de las notas características de la CPI es la necesidad de que el OC gestione los riesgos del contrato; aquí no debe perderse de vista que las decisiones sobre la gestión de los DPI son un elemento crucial en la discusión sobre la remuneración del riesgo para sector privado, mientras que no suelen serlo para sector público, ya que es la empresa adjudicataria la que va a estar interesada en explotar la nueva tecnología en el mercado⁵⁹; y, enlazando con lo anterior, (ii) la indiferencia de las empresas por los DPI resultantes del contrato en la compra pública ordinaria, pues los DPI corresponden a tecnología de dominio público o conocida, frente a la preocupación de las empresas por tales DPI en la CPI, dado que se trata de DPI ligados a una tecnología novedosa, en la que, como ya se ha dicho, las empresas adjudicatarias tienen interés, pues su explotación puede conferirles una ventaja competitiva en el mercado.

Así, a diferencia con la compra pública ordinaria, la CPI *puede dar* como resultado descubrimientos, nuevos planteamientos, nuevos procesos, nuevas tecnologías, siendo alguno de estos resultados susceptibles de protección mediante DPI y de ulterior explotación comercial. Por esta razón, además de ser una bue-

⁵⁷ También se señalan como diferencias relevantes: (i) el mayor grado de determinación de lo que se contrata en la compra pública ordinaria, por el recurso a prescripciones o especificaciones técnicas (art. 125 LCSP), frente al menor grado de determinación en la CPI, debido al uso de prescripciones formuladas en términos de exigencias funcionales (art. 126.5 y 7 LCSP) (sobre la relevancia de definir el objeto del contrato de CPI mediante especificaciones de rendimiento, *vid.* VALCÁRCEL FERNÁNDEZ (2019), págs. 258-267); y (ii) la prevalencia del criterio de eficacia sobre precio en la compra pública ordinaria frente a la prevalencia de otros criterios de adjudicación destinados a fomentar la innovación en la CPI.

⁵⁸ Sobre el reparto de riesgos y beneficios en la CPI, *vid.* CARRILLO DONAIRE (2019), págs. 41-48.

⁵⁹ *Vid.* EUROPEAN COMMISSION (2010), *Risk management in the procurement of innovation. Concepts and empirical evidence in the European Union*. Expert Group Report, Directorate General for Research, European Research Area, EUR 24229 EN, en <https://www.piano.nl/sites/default/files/documents/documents/Risk%20management%20in%20the%20procurement%20of%20innovation~1.pdf>, pág. 79.

na práctica⁶⁰, y al margen de su adecuada gestión en atención a la regulación de las ayudas de Estado *supra* expuesta, así como a la exigencia legal de definir las disposiciones aplicables a los DPI en el caso de la ApI ex artículo 177.1-2.º LCSP, en la CPI es una cuestión relevante el fijar y comunicar, desde el inicio del procedimiento, una estrategia de gestión de los DPI⁶¹, pues dicha estrategia constituye uno de los componentes que puede determinar el éxito o el fracaso de la licitación. Y aquí es el OC quien debe tomar las decisiones, si bien debe hacerlo atendiendo tanto su propio «plan de negocio» (en terminología inglesa, *Business Case*)⁶² como de las potenciales empresas adjudicatarias, teniendo en cuenta, principalmente, los siguientes factores: (i) la innovación e inversión en innovación por parte del mercado; (ii) las oportunidades de comercializar los DPI esperados por el mercado; (iii) el grado de mejora y desarrollo post-venta de los DPI esperados, y (iv) el riesgo de *vendor lock-in*, riesgo que se expone *infra*. Además, el OC debe plantearse si es de su conveniencia la asunción de la gestión de una cartera de DPI⁶³. En la CPI, una adecuada gestión de los DPI presenta importantes ventajas: en primer lugar, genera incentivos o evita generar desincentivos a las empresas: si el OC pasa a ser titular de los DPI, se corre el riesgo de que potenciales empresas adjudicatarias, candidatas interesantes para el OC, renuncien a participar en la CPI, al verse privadas por tal decisión de la posibilidad de explotar en el mercado el resultado innovador objeto del contrato; ha de evitarse o minimizarse este riesgo, denominado «*supplier*» o «*vendor back-out*». En segundo lugar, no obstante lo anterior, ha de evitarse el riesgo que asume el OC de quedar prisionero de la empresa adjudicataria: si el OC atribuye la titularidad de los DPI resultado de la CPI a la empresa adjudicataria, queda expuesta a este riesgo, denominado «*supplier*» o «*vendor lock-in*», dado que esta empresa será la única que, por su condición de titular exclusivo de los DPI, podrá concurrir a futuras licitaciones que tengan por objeto la mejora o el mantenimiento del bien y/o servicio objeto del contrato, cuando para ello se requiera tener acceso a tales DPI; además, se ha constatado que la eliminación

⁶⁰ Así, EUROPEAN COMMISSION (2007), *Guide on Dealing with Innovative Solutions in Public Procurement. 10 Elements of Good Practice*, Staff Working Document SEC(2007) 280, PRO INNO Europe paper no. 1, en <https://es.scribd.com/document/396093082/Guide-on-Dealing-With-Innovative-Solutions-in-Public-Procurement-10-Elements-of-Good-Practice>, pág. 21; MICINN (2011), pág. 25, COTEC (Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica) (2011), *La compra pública de tecnología innovadora en biotecnología. Libro Blanco. Informes sobre el sistema español de innovación*, en http://informecotec.es/media/B19_Inf_Comp_Pub_Tec_Inn_Bio_LB_LB.pdf, págs. 90-93. Recientemente, CÁTEDRA IACS DE CPI EN SALUD (Cátedra IACS de nuevas formas de gestión pública de investigación e innovación en salud a través de la contratación de la Universidad de Zaragoza) (2021), *Proceso DELPHI para determinar buenas prácticas de compra pública de innovación*, en <http://cpi.aragon.es/catedraiacs/proceso-delphi-de-compra-publica-de-innovacion/cuestionario/> (consultado el 18 de marzo de 2021), págs. 25-29.

⁶¹ Vid. COMISIÓN EUROPEA (2018), pág. 41; en MICINN (2011), pág. 13, se llega a afirmar que se trata de «una cuestión crucial en toda relación contractual que conlleva la generación de nueva tecnología»; por su parte, VALOVIRTA (2015), pág. 75, concluye que la atribución de DPI es una cuestión «de una gran relevancia» en la CPI.

⁶² Un ejemplo de plan de negocio aplicado a CPI puede verse en BUESO, CORVERS, DIMITRI, DE GUERRERO, JARAMILLO, PEIRÓ y PORPIGLIA (2021), págs. 17-25.

⁶³ El OC ha de valorar el sentido y/o la necesidad de asumir tal labor, teniendo en cuenta, entre otros factores, la posibilidad o voluntad de explotar ella misma los DPI, su capacidad para gestionar una cartera de DPI y la asunción de los costes de mantenimiento de los DPI. A este respecto, CUETO y GARRIDO (2013), pág. 88, llaman la atención sobre la «endémica incapacidad» de las Administraciones Públicas y las OPIS para comercializar y hacer sostenible el esfuerzo investigador. En todo caso, y «en determinadas circunstancias» (como las que concurren en la CPI), «los proveedores podrían estar mejor posicionados que los compradores públicos para comercializar las innovaciones derivadas de una contratación pública, para garantizar la protección adecuada de la propiedad intelectual y defender estos derechos ante los tribunales» [COMISIÓN EUROPEA (2018), pág. 42].

del riesgo de *vendor lock-in* ha llegado a suponer hasta un 20 por 100 de ahorro en el precio y una mayor calidad de las prestaciones objeto del contrato⁶⁴. En tercer lugar, y en relación con lo anterior, la decisión sobre la atribución de la titularidad de los DPI puede generar una reducción del precio del contrato: si el OC pasa a ser titular de los DPI, al no poder ser explotados los resultados por la empresa adjudicataria en el mercado, esta va a repercutir su coste de I+D al OC; por el contrario, si los DPI se atribuyen a la empresa, ello es base para una minoración del precio de la licitación⁶⁵, ya que el valor de los DPI se tiene en cuenta a la hora de la determinación del precio del contrato. Y, finalmente, la atribución de la titularidad de los DPI a las empresas adjudicatarias va a generar un mayor impacto en su competitividad y, a través de ello, un mayor efecto de fomento de la innovación en el mercado⁶⁶.

2. Compartición de los DPI resultantes de la CPI

En resumen, el dilema al que se enfrenta el OC es el siguiente: si abandona los DPI en manos de la empresa adjudicataria, corre el riesgo de quedar prisionero de dicha empresa; pero si el OC retiene los DPI, desincentiva a las potenciales empresas adjudicatarias, provoca un incremento del coste de la contratación y no fomenta la innovación en el mercado. Llegados, pues, a este punto, el OC tiene las siguientes opciones sobre los DPI resultado de la CPI⁶⁷: (i) Retener todos los DPI, que, tal y como se ha expuesto *supra*, y a falta de previsión en los pliegos, es la opción por defecto de nuestro ordenamiento. Así pues, no habría necesidad de establecer condiciones ni acuerdos para la atribución de los DPI al OC, por el juego la previsión de Derecho dispositivo contenida en el artículo 308.1, inciso 1.º, LCSP⁶⁸; ahora bien, si es la opción consciente del OC, lo aconsejable es establecer en los pliegos la atribución a su favor de la titularidad de los DPI resultado del contrato. En este caso, la consecuencia será que la empresa adjudicataria no podrá explotar por sí misma ni licenciar dichos DPI. (ii) No retener DPI alguno. En tal caso, es preciso establecer las condiciones y los acuerdos destinados a atribuir la titularidad de los DPI a la empresa adjudicataria, y la cuestión a dilucidar es el precio del contrato. Y (iii) compartir los DPI con la empresa adjudicataria.

En el escenario que nos brinda la CPI, los extremos son problemáticos: la disponibilidad exclusiva y excluyente del OC o de la empresa adjudicataria ge-

⁶⁴ Así se ha constatado en relación con la CPP; *vid.* BEDIN, DECAROLIS y IOSSA (2015), pág. 64; *vid.*, también, EAFIP (European Assistance for Innovation Procurement Initiative) (2021), *The Eafip Toolkit*, en <https://eafip.eu/>, Module 2, págs. 9 y 55.

⁶⁵ *Vid.* EUROPEAN COMMISSION (2007), pág. 21.

⁶⁶ De hecho, las empresas europeas «se quejan de que, en comparación con otras partes del mundo, los compradores públicos europeos reprimen la innovación al reservarse para sí los [DPI] sin tener una buena razón para ello»; en efecto, «los principales socios comerciales de Europa ceden, por defecto, los [DPI] asociados a las contrataciones públicas a los operadores económicos participantes, salvo que esté en juego algún interés público excepcional de primer orden» [COMISIÓN EUROPEA (2018), págs. 41-42].

⁶⁷ *Vid.* COMISIÓN EUROPEA (2018), pág. 41.

⁶⁸ CUETO y GARRIDO (2013), pág. 88, afirman que tal práctica debería de corregirse, por ser contraria a la CPI. En Europa, y respecto de los derechos de autor, las previsiones de Derecho dispositivo son diversas [*vid.* EUROPEAN COMMISSION (2019)], «Study SMART 2016-0040 “The strategic use of public procurement for innovation in the digital economy”. Overview of findings on existing provisions in national public procurement and IPR legal frameworks across Europe with regards to IPR handling in public procurement», en <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-recommends-member-states-leave-ipr-ownership-public-procurements-contractors>.

nera riesgos (*vendor back-out/vendor lock-in*) que van en contra los intereses de ambas partes. Es por ello que, lo que procede es recurrir a soluciones intermedias, que permitan compartir tanto el riesgo como los beneficios y los resultados, esto es, los DPI, de la CPI. Resulta indicado el compartir los DPI cuando, sin que concurra un interés público que justifique que el OC se reserve íntegramente los DPI o la conveniencia de tal decisión, ya sea temporal o indefinidamente⁶⁹, la colaboración entre el OC y la empresa adjudicataria va a dar como resultado nuevos DPI, que tanto el OC como la empresa adjudicataria tienen interés en aplicar y usar (en el momento presente o en el futuro). Es más, compartir los DPI es la solución propia y característica de la CPI⁷⁰, pues permite a las partes implicadas evitar los riesgos *supra* aludidos y alcanzar sus objetivos. En efecto, en síntesis, lo que las partes quieren es: (a) el OC, tener acceso a los DPI necesarios y con la extensión suficiente como para satisfacer sus necesidades, remunerar adecuadamente a la empresa adjudicataria por el uso de los DPI, dar a la empresa adjudicataria las mayores posibilidades para que ulterior explotación de los DPI y fomentar la innovación en el mercado; en relación con este último objetivo, debe tenerse presente que una atribución suficiente de los DPI resultantes de la CPI a las empresas adjudicatarias constituye un incentivo necesario para que la innovación generada en la CPI pueda transferirse al mercado con la correspondiente inversión adicional por parte de la empresa adjudicataria⁷¹; por su parte, (b) la empresa adjudicataria, además de prestar el servicio al OC y ser remunerada por ello, poder explotar los DPI resultantes del contrato en el mercado, y mejorar así su competitividad.

3. Regulación de los DPI implicados en la CPI

Pues bien, como puede deducirse de lo anterior, la base de la respuesta al dilema planteado y, con ello, de la regulación de los DPI implicados en la CPI, descansa en la decisión sobre la atribución de la titularidad de los DPI resultantes de la CPI (en terminología inglesa, *Foreground IPRs*), incluyendo los DPI adyacentes (en terminología inglesa, *Sideground IPRs*)⁷², así como, en su caso, sobre el establecimiento de un esquema de licencias complementario de tal decisión, que permita compartir los DPI resultado de la CPI. Estas decisiones regulatorias constituyen el núcleo de la gestión de los DPI en la CPI, que irán acompañadas de otras decisiones regulatorias sobre cuestiones accesorias, pero necesarias, para la adecuada gestión de todos los DPI implicados en el contrato.

Previamente a tratar de dicho núcleo, procede hacer una serie de consideraciones de alcance general. En primer lugar, si la decisión del OC es la de compartir los DPI resultantes de la CPI con la empresa adjudicataria, es preciso establecer en los pliegos y los documentos las condiciones en las que se va a

⁶⁹ Así, los resultados en la contratación del sector de la defensa; *vid.* MINECO (2015), pág. 67.

⁷⁰ Es más, se afirma que la compartición de los DPI resultantes de la contratación es una de las características «esenciales» de la CPP [*vid.* MINECO (2015), pág. 36].

⁷¹ En este sentido, *vid.* VALOVRTA (2015), pág. 75.

⁷² Los DPI adyacentes son aquellos que, si bien son resultado de la actividad desarrollada para la ejecución del contrato, en sentido estricto, propiamente no forman parte del objeto del mismo, pues son el medio para el fin, y no el fin en sí mismo del contrato; es lo que sucede en el caso de la CPTI, ya que el contrato no es de servicios de I+D, sino de adquisición de bienes y/o servicios [*vid.* EAFIP (2021), Module 2, págs. 83 y 87]. No obstante, requieren de un tratamiento equivalente a los DPI que son propiamente resultado de la CPI (*Foreground IPRs*), de ahí su consideración conjunta.

compartir los DPI. En segundo lugar, la configuración de estas condiciones requiere de una labor *ad hoc* para cada contratación. Ha de elaborarse un conjunto de cláusulas a medida; aunque cabe identificar una serie de cuestiones que han de ser reguladas en todo conjunto de cláusulas sobre DPI, habrá que estar al caso concreto y atender a la estrategia fijada por el OC. En tercer lugar, y aunque pueda atisbarse, en mayor o menor medida, cuáles puedan ser los resultados esperables y, por tanto, pueda pensarse que va a prevalecer una u otra figura de DPI, no es sencillo saber *a priori* con certeza qué resultados puede generar la CPI y cómo serán objeto de protección. Es por ello que ha de seguirse una táctica de regulación extensiva, intentado abarcar todas las hipótesis factibles.

3.1. Elemento nuclear: titularidad de los DPI y esquema de licencias

En primer lugar, debe aclararse el alcance de la opción de «compartir los DPI». Cuando se habla de compartición, desde una óptica jurídica, se tiende a pensar en la atribución de la cotitularidad de los DPI al OC y a la empresa adjudicataria. Sin embargo, el significado de compartir tiene un alcance económico-funcional, no jurídico: «compartir» significa permitir que cada una de las partes satisfaga sus necesidades mediante el acceso y uso de los DPI de la manera más eficaz y eficiente posible, teniendo en cuenta cuáles son sus respectivos intereses; lo que no implica, necesariamente, compartir la titularidad sobre los DPI, cabiendo otras soluciones.

Ciertamente, para compartir los DPI puede optarse por establecer una situación de cotitularidad sobre los DPI resultado de la CPI. En este caso, se recomienda que el OC no supere el 20 por 100 de la cotitularidad⁷³. No obstante, y al margen del porcentaje, que va a jugar su papel en la distribución del beneficio obtenido por la explotación de los DPI, en atención al régimen jurídico aplicable a la cotitularidad⁷⁴, esta solución no es la preferible ni para el OC, que puede verse en la tesitura de que una negativa de la empresa le impida satisfacer sus necesidades o licenciar a terceros los DPI, ni para la empresa, que puede verse impedida de realizar determinada comercialización por la negativa del OC⁷⁵.

Por ello, la mejor opción pasa por atribuir la titularidad de los DPI resultantes del contrato a la empresa adjudicataria y satisfacer los intereses del OC mediante el establecimiento de un esquema de licencias a su favor que, en su caso, se puede combinar con un esquema de regalías. Así, la Comisión Europea, en el marco de su reciente Plan de Acción en materia de DPI, con el objetivo de mejorar las condiciones para que las empresas protejan y utilicen DPI en la contratación pública con vistas a estimular la innovación e impulsar la economía, anima a los Estados miembros a «considerar la posibilidad de dejar la propiedad intelectual e industrial en manos de los contratistas cuando proceda,

⁷³ Vid. EAFIP (2021), Module 2, pág. 86.

⁷⁴ Vid., en este sentido, las previsiones contenidas en los artículos 7 LPI, 80 LP, 46.1 LM y 5 LSE, donde tras establecer más o menos especialidades se termina remitiendo a las normas de derecho común de la comunidad de bienes, contenidas en el artículos 392 y sigs. del Código Civil.

⁷⁵ Puede pensarse que, en su condición de cotitular, el OC dispone de un mecanismo que le permite hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos que asume la empresa adjudicataria respecto de los DPI resultantes del contrato (que se exponen *infra*), especialmente, en un momento posterior a la finalización del contrato. Pero el coste, en términos de incentivo, por el riesgo de *vendor back-out* que genera, no va a compensar esta ventaja como regla general.

a menos que exista un interés público superior en juego o estrategias abiertas de concesión de licencias que sean incompatibles»⁷⁶, ya que entiende que hay evidencias suficientes, tanto en la experiencia comparada como en la europea, de la bondad de esta opción⁷⁷.

Pues bien, la atribución de la titularidad a la empresa adjudicataria ha de ir acompañada de las oportunas licencias en favor del OC, licencias que le permitan hacer un uso suficiente de los DPI conforme a las finalidades expuestas en el contrato. Aquí, el juego de las diferentes variables de las licencias permite múltiples combinaciones: licencia exclusiva, licencias cruzadas, licencias gratuitas o remuneradas, etc. Así, p. ej., puede establecerse una licencia libre no exclusiva y gratuita para el propio uso del OC (con distintos ámbitos geográficos), para el propósito de la satisfacción de la necesidad expresada en el contrato, que incluya la facultad de modificar los DPI (bien por el propio OC, bien por terceros; si se trata de *software* privativo, garantizando el acceso al código fuente), y valorar la conveniencia de exigir a la empresa adjudicataria el abono de regalías al OC cuando la empresa conceda licencias a terceros, con el objetivo de obtener un retorno de inversión⁷⁸. Alternativamente puede establecerse una licencia remunerada, en la que el OC abona regalías a la empresa adjudicataria por la utilización de los DPI, p. ej., en mejores condiciones (primer cliente) y con derecho a revisar condiciones (cliente más favorecido). Otra cuestión a contemplar al diseñar el esquema de licencias, que, como las previsiones anteriores, tienen por objeto evitar

⁷⁶ COMISIÓN EUROPEA (2020a), Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones, «Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE», Bruselas, 25 de noviembre de 2020, COM(2020) 760 final, pág. 13, donde, además, se anuncia que la Comisión «aclarará» cuestiones relacionadas con los DPI en la contratación pública en la actualización de las directrices sobre CPI. *Vid.*, también, EUROPEAN COMMISSION (2020b), «EU recommends Member States to leave IPR ownership in public procurements with contractors», 4 December 2020, en <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-recommends-member-states-leave-ipr-ownership-public-procurements-contractors>.

Si uno de los resultados de la CPI va a ser *software*, y en relación con las estrategias abiertas de concesión de licencias, es importante tener presente que el exigir a la empresa adjudicataria su desarrollo sobre licencias de código abierto, por los permisos que estas implican [al respecto, *vid.* OPEN SOURCE INITIATIVE (2007), «The Open Source Definition», 2007-03-22, en <https://opensource.org/docs/osd>], hace que los efectos de la atribución de la titularidad en favor de la empresa queden muy atenuados.

⁷⁷ *Vid.* EUROPEAN COMMISSION (2020a), «Economic benefits of leaving IPR ownership rights in public procurements with the suppliers instead of the procurers», en https://ec.europa.eu/newsroom/dae/item-detail.cfm?item_id=56812&utm_source=dae_newsroom&utm_medium=Website&utm_campaign=dae&utm_content=Economic%20benefits%20of%20leaving%20IPR%20ownership%20in%20public%20procurements%20with%20comp&lang=en.

⁷⁸ En tal caso, el OC debe ser cauto, pues la oferta por parte de la empresa «de un canon muy elevado no siempre resulta beneficioso para [el OC], pues tras ello puede esconderse la intención de [la empresa] de no realizar ningún tipo de explotación comercial» [MINECO (2015), pág. 36]. Al margen de ello, los OC generalmente prefieren no obtener regalías, priorizando remuneraciones «en especie» a través de la configuración más favorable de las licencias y sublicencias. Esta reticencia hacia las regalías obedece a las dificultades administrativas que genera al OC este tipo de ingresos en su sistema contable y presupuestario. No obstante, hay OC que han establecido cauces oportunos para administrar estos ingresos y canalizarlos a su reinversión en nuevos contratos de CPI (así, *vid.* art. 36 de la Ley 5/2013, de 30 de mayo, de fomento de la investigación y de la innovación de Galicia). A lo anterior viene a sumarse la carga de la necesaria vigilancia tecnológica y de la información contable de la empresa adjudicataria, cuya comunicación ha de verse en el contrato, para que el OC pueda supervisar el correcto abono de las regalías.

Otra opción para la obtención por parte del OC de un retorno de la inversión consistiría en la percepción de una compensación en forma de acciones o participaciones sociales de la empresa adjudicataria, conforme a lo previsto en el artículo 56 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en adelante, LES); opción que, no obstante, solo puede tomarse en consideración cuando el OC sea un OPI, una universidad pública, una fundación del sector público estatal, una sociedad mercantil estatal y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado, conforme al artículo 53.1 LES.

el riesgo de *vendor lock-in*, es que el OC se reserve la facultad de sublicenciar a terceros o de indicar a los terceros a los que la empresa adjudicataria deberá licenciar los DPI resultantes del contrato, con qué propósitos (p. ej., para mantenimiento o desarrollo de la solución protegida por DPI) y en qué condiciones (gratuitas, FRAND, de mercado). Aquí tiene especial importancia delimitar los terceros y los propósitos de estas licencias, ajustándolos al máximo a las necesidades reales a satisfacer por el OC, para así dejar el mayor ámbito de explotación comercial posible a la empresa adjudicataria. Como ya se ha puesto de relieve, todas estas decisiones tendrán su impacto en el precio final del contrato⁷⁹.

3.2. Elementos complementarios

Además del elemento nuclear que articula cómo compartir los DPI resultado de la CPI, los pliegos de la CPI han de contemplar otros aspectos de la gestión legal de los DPI, que pueden agruparse bajo la categoría de «elementos complementarios», si bien no por ello carecen de importancia⁸⁰.

Así, se ha de regular la identificación de DPI existentes al inicio del contrato de CPI y que van a ser necesarios para su ejecución, los denominados DPI preexistentes (en terminología inglesa, *Background IPRs*), DPI que pueden tener una mayor presencia en el caso de la CPTI que en el de la CPP, por la actividad de I+D desarrollada previamente al contrato por la empresa adjudicataria y/o por terceros. Es precisa la identificación de los DPI preexistentes por las partes que los aportan al contrato (mediante la declaración de los DPI que aporta la empresa adjudicataria, en su caso, el OC, y la de los DPI que sean de terceros), declaración que habrá de acompañarse, preferiblemente desde el inicio del contrato, de las correspondientes licencias de uso y modificación de los DPI preexistentes, tanto para la ejecución del contrato, como de los DPI preexistentes que fueran necesarios para el uso de los DPI resultado de la CPI, así como el compromiso de la extensión de la autorización de uso y modificación a otras empresas designadas por el OC (aquí cabe plantearse que la licencia sea remunerada, p. ej., en condiciones FRAND). Cabe considerar, alternativamente, el establecimiento de la obligación de la empresa adjudicataria de obtener estas licencias con tal extensión en un momento posterior (y exigir únicamente una extensión de la licencia que permita el desarrollo de la actividad de I+D); esta opción puede facilitar la ejecución del contrato, pero existe el riesgo de que genere dificultades para el uso de la solución desarrollada si posteriormente es necesario poder tener acceso a los DPI preexistentes, señaladamente cuando son de terceros. Todo lo anterior debe completarse con la previsión de la posibilidad de la variación de DPI preexistentes aportados por la empresa adjudicataria y las condiciones para ello, así como con la de una cláusula de indemnidad del OC frente a reclamaciones basadas en DPI preexistentes de terceros⁸¹.

⁷⁹ Finalmente, no debe perderse de vista, conforme se ha expuesto *supra* y por exigencias de las normas sobre ayudas de Estado, que, en el caso de la CPP, la empresa adjudicataria va a tener que, al menos, dar acceso a los resultados, tanto al OC (ilimitado, libre de regalías) como a terceros (licencias no exclusivas contra regalías en condiciones de mercado).

⁸⁰ Dentro de estos elementos complementarios se encuentra también el tratamiento de la homologación y la estandarización en relación con la CPI, con implicaciones sobre el principio de neutralidad tecnológica; al respecto, *vid.* EAFIP (2021), Module 2, págs. 42-49.

⁸¹ A este respecto, *vid.* MICINN (2011), pág. 13, y MINECO (2015), págs. 66-67.

Igualmente, se ha de complementar la regulación de los DPI resultado de la CPI mediante la estipulación de las obligaciones de seguimiento de los resultados y de información contextual durante la ejecución del contrato, del derecho y el deber de la empresa adjudicataria de solicitar y mantener los DPI resultado de la CPI (con previsiones específicas para cada tipo de DPI, conforme a su régimen de protección), incluyendo una cláusula de indemnidad frente a reclamaciones basadas en los DPI resultado de la CPI, y una cláusula de retorno (en terminología inglesa, *call back*) de dichos DPI; en virtud de dicha cláusula, los DPI «retornan», esto es, han de cederse por la empresa adjudicataria al OC o a quien este indique, para el caso de que la empresa adjudicataria no los explote dentro de un determinado período temporal, y así hacer frente al riesgo de falta de explotación de los DPI por la empresa adjudicataria, o haga una explotación contraria al interés público.

4. Confidencialidad en CPI

Esta cuestión presenta una especial relevancia en la CPI por la necesidad de mantener la confidencialidad de los avances en la I+D que tengan lugar durante la ejecución del contrato y sus resultados, en primer lugar, para no divulgar resultados protegibles mediante derechos de propiedad industrial, con el fin de mantener la novedad de la invención (*vid.* arts. 4.1, 6. 7, 137.1 y 139 LP); y, más allá, en segundo lugar, para permitir la protección de los resultados que merezcan la consideración de secreto empresarial, que ha de ser objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto, conforme al artículo 1.c) LSE.

Es por ello que, junto a aquellas cláusulas que informan sobre el deber de confidencialidad del OC, ilustrando sobre las previsiones contenidas en la LCSP con el alcance expuesto *supra* (así, la reiteración del carácter secreto de las proposiciones antes de apertura, del deber de respeto de la confidencialidad tanto en la motivación de las decisiones de adjudicación como en el acceso al expediente de contratación), y las que recuerdan la facultad de la empresa de declarar confidenciales partes de las ofertas, es necesario establecer cláusulas que refuercen el deber de confidencialidad de la empresa adjudicataria y de sus colaboradores (p. ej., subcontratistas) en relación con los DPI resultado de la CPI. Así, es habitual la previsión de la obligación de tratar con la más estricta confidencialidad cualesquiera hechos, informaciones, documentos y otros elementos que la empresa adjudicataria conozca con motivo de la ejecución del contrato, así como de informar convenientemente a sus empleados y colaboradores de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar cuantos datos e informaciones conozcan a resultas del cumplimiento del contrato, exigiéndose la firma de un acuerdo de confidencialidad a tal efecto entre la empresa adjudicataria y sus empleados y colaboradores. También suele incluirse la prohibición de que la empresa adjudicataria conserve copia de los documentos o información obtenida al hilo de la ejecución del contrato y de que, en ningún caso puede utilizarla para cualquier finalidad distinta de la ejecución del contrato, advirtiendo de las responsabilidades que de lo contrario incurría, así como la determinación de la extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga a la empresa adjudicataria y a sus colaboradores⁸². Sin embargo, tales previsiones unilaterales no son plenamente satisfactorias, ya que no contemplan la posibilidad de un fallo de confidencialidad que tenga su origen en el OC o en sus empleados, por lo que, sin perjuicio de la normativa administrativa, es conveniente establecer en los pliegos deberes equivalentes a los de la empresa adjudicataria sobre el OC, especialmente si la decisión adoptada por el OC es que se atribuya a la empresa adjudicataria la titularidad de los DPI resultado de la CPI.

VI. APUNTES FINALES

Las Directivas de contratación pública de 2014 conceden una relevancia creciente a los DPI, apreciando el legislador el incremento del valor económico y comercial de los DPI, todo ello en el marco de la apuesta de la UE por la Sociedad Digital del Conocimiento como ventaja competitiva en un contexto global. En este escenario, la CPI, como forma especialmente pensada para adquirir innovación, está llamada a jugar un papel cada vez más relevante en el conjunto de la compra pública. Pero este «salto» no está exento de retos. Como se ha apuntado *supra*, la CPI supone un cambio de cultura de la contratación pública, que requiere, entre otros cambios, que el OC realice un planteamiento y una planificación estratégicos de su contratación (lo que implica, entre otros factores, actuar con antelación suficiente y en el medio-largo plazo), a la par que le exige nuevas competencias y habilidades (conocer el mercado de las potenciales soluciones, desarrollar de procedimientos de compra como proyectos, trabajar en equipos interdisciplinarios y [...] gestionar DPI) y, sobre todo, impregnarse de cierto «espíritu emprendedor» que sin hacer mella en las garantías que brinda el buen funcionamiento de la Administración Pública, le permita superar la elevada aversión al mayor riesgo que necesariamente implica la CPI⁸³. Pero no solo supone un reto para los OC. También para las empresas, a las que se cabe requerir un esfuerzo de adaptación equivalente⁸⁴.

Dentro de la CPI, la gestión jurídica de los DPI articula la estrategia con la que el OC persigue pagar el precio justo por las innovaciones y, a la par, hacer que la contratación sirva como herramienta de fomento de la innovación, buscando un impacto en la estructura de la oferta y la demanda. Además, la gestión jurídica de los DPI ha de entenderse como un componente de la gestión de los riesgos de la CPI, donde el principio rector es el de compartir riesgos y beneficios, entre estos últimos, los DPI resultado de la CPI, punto en el que las empresas son especialmente sensibles cuando el resultado esperado es realmente innovador. Las decisiones que se adopten han de dar lugar a una situación de *win-win* para el OC y la empresa, y han de ser objeto de evaluación *ex ante*, pero también *ex post*, lo que permitirá realizar ajustes en posteriores contrataciones.

En relación con el marco legal expuesto, en primer lugar, ha de insistirse en la conveniencia, de *lege ferenda*, de reconsiderar la regla que actualmente

⁸² Vid. MINECO (2015), págs. 58-63.

⁸³ Vid. COMISIÓN EUROPEA (Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes; Dirección DDG2.G - Contratación pública; Unidad G.1 - Estrategia de Contratación Pública) (2020), *ProcurCompEU. Marco Europeo de Competencias para los profesionales de la contratación pública*, Oficina de Publicaciones de la UE, Luxemburgo (DOI: 10.2873/66666), págs. 39-40.

⁸⁴ A este respecto, *vid.* OLTRA, FLOR y ROMERO (2017).

establece el artículo 308.1 LCSP, aunque se trate de una norma de Derecho dispositivo. En segundo lugar, ha de llamarse la atención sobre la insistencia de los pliegos en la regulación de los DPI 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. El despejar esta incertidumbre se presenta como un paso obligado para asegurar la función estratégica e instrumental de la CPI.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- BEDIN, Sara; DECAROLIS, Francesco, e IOSSA, Elisabetta (2015), *Quantifying the impact of Pre- Commercial Procurement (PCP) in Europe based on evidence from the ICT sector (SMART: 2014/0009)*, European Commission DG Communications Networks, Content & Technology, doi:10.2759/113472, en <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/quantifying-impact-pcp-europe-study-smart2014-0009>.
- BERNAL BLAY, Miguel Ángel (2017), «Compra pública de innovación: una aproximación pro-competitiva», en GUILLÉN CARAMÉS, Javier, y HERNANDO RYDINGS, María, *Contratación, competencia y sostenibilidad: últimas aportaciones desde el Derecho administrativo*, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), págs. 83-105.
- (2014), «Principios de adjudicación de los contratos de servicios de investigación y desarrollo previos a la comercialización (o compra pública pre-comercial)», en GIMENO FELIÚ, José María (dir.), y BERNAL BLAY, Miguel Ángel (coord.), *Observatorio de los Contratos Públicos 2013*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 233-270.
- BUESO GUILLÉN, Pedro-José; CORVERS, Stephan; DIMITRI, Nicola; DE GUERRERO MANSO, Carmen; JARAMILLO VILLACÍS, Ana Lucia; PEIRÓ BAQUEDANO, Ana Isabel, y PORPIGLIA, Francesco (2021), *White Paper: How to procure e- mobility solutions*, Corvers Chair on Innovation Procurement, University of Zaragoza, en <https://www.corvers.com/chair-on-innovation-procurement/position-papers/white-paper-how-to-procure-e-mobility-solutions>.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2016), «La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND», *RED Revista Electrónica de Direito*, 3, 55 págs., en <https://cije.up.pt/red/rededicoes-antiores/2016-nordm-3/>.
- CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio (coord.) (2019), *La compra pública de innovación en la contratación del sector público. Manual práctico*, Instituto Nacional de Administración Pública INAP, Madrid.
- CASTELLÓ PASTOR, José Juan (2017), «Artículo 31 bis. Seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades», en PALAU RAMÍREZ, Felipe, y PALAO MORENO, Guillermo (dirs.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual, Tratados*, Tirant Lo Blanch, Valencia, págs. 508-521.
- CUETO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, Luis, y GARRIDO MORENO, Juan Manuel (2013), *Compra pública innovadora. Fundamentos e instrumentalización*, Instituto Nacional de Administración Pública INAP - netbiblo, La Coruña.
- DE GUERRERO MANSO, M.^a del Carmen (2018), «Capítulo 27. Las consultas preliminares de mercado: una herramienta para mejorar la eficiencia de la contratación pública», en GIMENO FELIÚ, José María (dir.), *Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 1047-1071.

- (2019), «Capítulo IX. La Asociación para la Innovación. Nuevo procedimiento de adjudicación que permite a los órganos de contratación ser protagonistas del proceso de adquisición de bienes, servicios u obras innovadoras», en FERNÁNDEZ SALMERÓN, Manuel, y MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén (dirs.), *Transparencia, innovación y buen gobierno en la contratación pública*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 271-304.
- (2020), «¿Compra pública de innovación en tiempo de covid-19? La utilización de las consultas preliminares del mercado ante nuevas necesidades y para buscar soluciones alternativas», en GIMENO FELIÚ, José María (dir.), y DE GUERRERO MANSO, M.^a del Carmen (coord.), *Observatorio de los Contratos Públicos 2019*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 433-458.
- DEL CASTILLO, Isabel-Cecilia (2013), *Propiedad intelectual, investigación y tesis doctorales*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo.
- ESTEVE PARDO, M.^a Asunción (2017), «El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial», en *Los límites al derecho de acceso a la información pública*, Instituto Nacional de Administración Pública INAP, Madrid, págs. 175-183.
- FERNÁNDEZ ACEVEDO, Rafael (2018), «Capítulo 6. Negocios y contratos excluidos», en GIMENO FELIÚ, José María (dir.), *Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 281-324.
- FERNANDO PABLO, Marcos M. (2020), «La innovación en la contratación pública», en QUINTANA LÓPEZ, Tomás (dir.), y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, y CASARES MARCOS, Anabel (coords.), *La contratación pública estratégica en la contratación del sector público*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 389-416.
- GARCÍA JIMÉNEZ, Antonio (2018), *Las conexiones entre contratación administrativa e innovación*, Tecnos, Madrid.
- GIMENO FELIÚ, José María (2013), «Las nuevas directivas —cuarta generación— en materia de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública», *Revista Española de Derecho Administrativo*, 159, págs. 39-106.
- (2018), «La transferencia de conocimiento de las universidades públicas y la incidencia de la legislación de contratos públicos: diferencias entre la transferencia de servicios de investigación y la transferencia de bienes incorpóreos (derechos intelectuales)», Monográfico, *Revista Aragonesa Administración Pública XVIII*, Zaragoza, págs. 21-43.
- GIMENO FELIÚ, José María, y GARCÍA-ÁLVAREZ, Gerardo (2020), *Compra pública de medicamentos y servicios de innovación y tecnología sanitaria: eficiencia y creación de valor*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra).
- GONZÁLEZ ULLOA, Adán Carlos (2020), *Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos: prevención y reacción frente a las conductas oportunistas*, Tesis Doctoral, Universidad de Navarra, Pamplona; referencia en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=283913>.
- GUTIÉRREZ DAVID, María Estrella (2021), «El derecho de acceso a la información pública contractual y sus límites», en COTINO, L., y BOIX, A., *Los límites al derecho de acceso a la información pública*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, págs. 243-293.
- HERNANDO RYDINGS, María (2018), «Capítulo 29. El procedimiento de asociación para la innovación», en GIMENO FELIÚ, José María (dir.), *Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 1147-1176.
- LÓPEZ MAZA, Sebastián (2017), «Artículo 31 bis. Seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 4.^a ed., Tecnos, Madrid, págs. 601-620.
- LÓPEZ MIÑO, Antonio (2013), «La compra pública innovadora en los sistemas europeo y español de contratación pública», en PERNAS GARCÍA, J. José (dir.), *Contratación pública estratégica*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 213-248.
- MERINO GÓMEZ, Gustavo (2014), «La Directiva de contratación pública de 2014: ¿nuevas soluciones a viejos problemas?», *Derecho y salud*, vol. 24, núm. extraordinaria

- rio 1 (Ejemplar dedicado a: XXIII Congreso «Derecho y salud»: Sistema de salud: novedades y desafíos), págs. 200-208.
- OLLER RUBERT, Marta (2017), «¿Innovamos con la compra pública? Posibilidades y realidades», en BLASCO DÍAZ, José Luis (ed.), *Innovación y sector público: retos y contexto*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 263-292.
- OLTRA MESTRE, María José; FLOR PERIS, María Luisa, y ROMERO VALLÉS, Sandra (2017), «Competencias empresariales para la compra pública innovadora. Análisis desde la innovación abierta», en BLASCO DÍAZ, José Luis (ed.), *Innovación y sector público: retos y contexto*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 293-302.
- PEIRÓ BAQUEDANO, Ana Isabel, y JARAMILLO VILLACÍS, Ana Lucía (2020), «Estado actual de normativa sobre ayuda estatal: Impacto en la compra de I+D», *Observatorio de Contratación pública*, 9 de noviembre de 2020, en <http://obcp.es/opinion/es/estado-actual-de-normativa-sobre-ayuda-estatal-impacto-en-la-compra-de-id>.
- PERNAS GARCÍA, J. José (2020), «La participación de los actores privados en la preparación de los contratos de gestión de servicios públicos locales: de la patología a la eficiencia a través de la consulta preliminar, una herramienta clave para una administración íntegra y profesionalizada», en GIMENO FELIÚ, José María (dir.), y DE GUERRERO MANSO, M.^a del Carmen (coord.), *Observatorio de los Contratos Públicos 2019*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 391-432.
- RAZQUIN LIZARRAGA, Martín María (2018), «Capítulo 22. El principio de confidencialidad en la contratación pública», en GIMENO FELIÚ, José María (dir.), *Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 867-911.
- RODRÍGUEZ MÍGUEZ, José Antonio (2017), «El control europeo de las ayudas públicas (I): Visión general y la prohibición general de las ayudas (la noción de ayuda de Estado)», en BENEYTO PÉREZ, José María, y MAILLO GONZÁLEZ-ORUS, Jerónimo (coords.), *Tratado de Derecho de la Competencia. Unión Europea y España*, vol. 2-2, Bosch, Barcelona, págs. 187-242.
- UREÑA SALCEDO, Juan Antonio (2015), «Contratación de las administraciones públicas y derechos de propiedad intelectual. Especial referencia a estas cuestiones en la Directiva 2014/24», en *Observatorio de los Contratos Públicos, Número Monográfico Especial (2015), Las nuevas Directivas de Contratación Pública (X Congreso Asociación Española Profesores de Derecho Administrativo)*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 351-366.
- VALCARCEL FERNÁNDEZ, Patricia (2019), «Capítulo VIII. Definición del objeto contractual en la Compra Pública de Innovación», en FERNÁNDEZ SALMERÓN, Manuel, y MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén (dirs.), *Transparencia, innovación y buen gobierno en la contratación pública*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 235-269.
- VALOVIRTA, Ville (2015), «Chapter 3: Building capability for public procurement of innovation», en EDQUIST, Charles; VONORTAS, Nicholas S.; ZABALA-ITURRIAGAGOITIA, Jon Mikel, y EDLER, Jakob (eds.), *Public Procurement for Innovation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA, págs. 65-86.