

FORO

LA NEGOCIACIÓN EN LA CREACIÓN DE EBT'S

Valladolid 25 de abril de 2012

EL REGIMEN JURIDICO DEL PACTO DE SOCIOS Y DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA

Carlos A. Gómez Otero



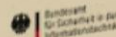
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

- ✓ La nueva “función” de la Universidad
- ✓ La función social del conocimiento
- ✓ La nueva regulación: LES y LCTI
- ✓ La dificultad de transferir
- ✓ Creación de empresas de base tecnológica y transferencia del conocimiento
- ✓ Titularidad de los resultados de investigación
- ✓ Formalización de la transferencia
- ✓ Garantías para la universidad





PACTO DE SOCIOS



DE-Cleaner Rettungssystem

Die deutschlandweite Aktion gegen Botnetze

Nutzungs- und Haftungsbedingungen

§ 1 Rechtsübertragung und Vervielfältigungsrechte

(1) COMPUTERBILD räumt dem Kunden ein nicht ausschließliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Recht zur Nutzung der Software ein.

(2) Der Kunde darf die gelieferte Software vervielfältigen (kopieren), soweit die jeweilige Vervielfältigung für die Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation der Software auf dem Massenspeicher (Festplatte etc.) des Computers sowie das Laden der Software in den Arbeitsspeicher des Computers.

(3) Dem Kunden ist es nicht gestattet,

- (a) mit Ausnahme der in dieser Vereinbarung ausdrücklich gestatteten Vervielfältigungen sonstige Reproduktionen der Software oder der Dokumentation ganz oder auszugsweise auf gleichen oder anderen Trägern zu fertigen, wozu auch die Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker zählt;
- (b) die Software von einem Computer über ein Netz oder einen anderen Datenübertragungskanal auf einen anderen Computer oder ein anderes Empfangsgerät zu übertragen, sofern es sich auf der Empfängerseite nicht um einen Computer oder ein sonstiges Empfangsgerät des Lizenznehmers im Rahmen dieses Lizenzvertrages handelt.

§ 2 Reverse-Engineering, Entfernung von Identifikationsmerkmalen

(1) Die Rückübersetzung des Quellcodes des Computerprogramms in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie sonstige Arten der Rückerschließung des Quellcodes oder der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (sämtliche Arten von Reverse-Engineering) sind unzulässig.

La “idea” de negocio



Fases de formalización del negocio

Pacto de emprendedores

Estatutos sociales y pacto de socios

Pacto de socios y financiación externa

PACTO DE EMPRENDEDORES

- OBJETO
 - Definir el rol de los emprendedores
 - Evitar conflictos
- CONTENIDO
 - Participación de cada uno de los emprendedores
 - Aportaciones
 - Deberes/responsabilidades
 - Beneficios
 - Exclusión/salida
 - Confidencialidad
 - No Competencia
 - Revisión del pacto
 - Etc



ACUERDOS SOCIALES

- ◆ Estatutos
 - ◆ Vinculan a todos los socios
 - ◆ Efectos frente a terceros
 - ◆ Son públicos
 - ◆ Regulados por norma (Ley Sociedades de Capital)
 - ◆ Contenido mínimo
- ◆ Estatutos-tipo
 - ◆ Sociedad Nueva empresa
- ◆ Otros acuerdos sociales



ACUERDOS PARASOCIALES

- ❑ PACTO DE SOCIOS
 - ❑ No son obligatorios
 - ❑ Libertad de pactos
 - ❑ Entre los socios que lo deseen
 - ❑ No forman parte del régimen estatutario
 - ❑ No son públicos
 - ❑ No existe contenido mínimo

PACTO DE SOCIOS

❖ Origen

❖ Derecho anglosajón

❖ “Compromisos de caballeros”

❖ Agrupación para el ejercicio de derechos

❖ “fideicomiso inglés”

❖ mecanismo para evitar el pago de impuestos

❖ Derecho continental

❖ Francia prohibición en 1937

❖ No regulación

❖ Aceptación paulatina



NATURALEZA JURÍDICA

➤ SUJETOS

- Acuerdo celebrado entre algunos o todos los socios
- Eventualmente con terceros

➤ OBJETO

- Completar, concretar o definir o modificar sus relaciones internas y las relaciones estatutarias

➤ FUNDAMENTO JURÍDICO

- 1255 del Código Civil
- Reconocido por la DGRN (19 de febrero de 1998...)

➤ NATURALEZA

- Contractual
- Contrato privado atípico
- Rige la autonomía de la voluntad

EFICACIA

- Inoponibilidad frente a la sociedad
 - SSTS 6 de marzo de 2009
- Salvo que se incorporen a los Estatutos
- Inoponibilidad frente a otros socios no firmantes
- Vinculación si es firmada por todos los socios
- Medidas complementarias
 - Cláusulas penales en caso de incumplimiento
 - Reclamación de daños y perjuicios
 - Requerimiento de hacer o no hacer solicitado judicialmente

OTROS EFECTOS

- ❖ ¿Puede una sociedad solicitar la ejecución del pacto de socios?
- ❖ Si el pacto se firma por la totalidad de los socios, ¿prevalece el pacto o los estatutos sociales?
- ❖ ¿Se puede expulsar a un socio del pacto?
- ❖ Pactos con empresas financieras
 - ❖ Equipo
 - ❖ Control de la gestión
 - ❖ Salida en condiciones beneficiosas





**Pacto de socios
con la
universidad**

EMPRENDEDORES + UNIVERSIDAD

- Situación especial: intereses divergentes
 - Emprendedores: defensa del negocio
 - Universidad: cumplimiento de la función social de transferencia y protección de sus bienes y derechos
- “Obligación de participar” de la universidad
 - Disposición Adicional 24 LOU para otorgar la compatibilidad
- Participación mediante capital
- Participación mediante la aportación de bienes

PACTO DE SOCIOS CON LA UNIVERSIDAD

- ¿Obligatorio?
- ¿Conveniente?
 - Regulación aportaciones
 - Regulación de deberes
 - Mejora de la posición minoritaria
- LOU (Disp. Adic. 24)
 - Contraprestaciones
- LES (55.6)
 - Cláusula de mejor fortuna
- LCTI (art. 36)
 - Contratos de sociedad
 - Contratos de colaboración



Posibilidades de incrementar la influencia de la universidad en una EBT

o Objeto

- o No desvirtuar el objeto social que llevó a la constitución
- o Proteger las aportaciones

o Actuaciones

- o Acceso a la información contable (5%) y remisión a la universidad
- o Nombramiento de auditor de cuentas
- o Auditoría tecnológica
- o Obligación de recompra
- o Derecho de adquisición preferente
- o Restitución de aportaciones accesorias (Cláusula condicional resolutoria)
- o Participación superior en los beneficios (acciones privilegiadas con mayor dividendo)
- o Derecho de veto
- o Quorum especiales (necesidad de concurso de la universidad para determinados acuerdos)
- o Derecho a que su cuota liquidatoria le sea satisfecha mediante la restitución de las aportaciones no dinerarias
- o Etc.





**CONTENIDO DEL
PACTO DE
SOCIOS**

¿Qué contiene un Pacto de Socios?

- o **Identificación de las partes que intervienen en el Pacto:**
 - o Datos personales de las personas físicas o figuras jurídicas que van a firmar el Pacto.
- o **“Exponen”**
 - o Motivos del documento
 - o Participaciones accionariales de los Socios
 - o Identificación del Órgano de Gobierno de la Sociedad.
- o **Cláusulas del Pacto de Socios:**
 - o Todas las que se consideren oportunas (libertad de pactos)

¿Cuáles son las cláusulas típicas de un Pacto de Socios?

o **Derechos de Arrastre y acompañamiento:**

o **“Drag-Along”** (Derecho de Arrastre)

o otorga al Socio que la posee a arrastrar al resto de socios en una operación de venta de acciones que él decida.

o **“Tag-Along”** (Derecho de acompañamiento).

o otorga al Socio que la posee a acompañar a otros Socios en una operación de venta de acciones que hayan recibido.

o **Precio mínimo de venta de participaciones de la Sociedad:**

o Se especifica el precio mínimo de las acciones de la Sociedad – que suele corresponderse con el equivalente de la aportación inicial de capital -.

Cláusulas típicas de un pacto de socios II

- **Regulación de las condiciones del órgano de Administración de la sociedad**
 - qué puede y qué no puede hacer el Administrador de la misma con y sin supervisión del Órgano de Gobierno de la Sociedad
- **Regulación del consejo de administración**
 - Miembros del consejo de administración, periodo y la periodicidad de las reuniones
- **Permanencia, no competencia y condiciones de los socios emprendedores**
 - Se trata de garantizar la vinculación al proyecto
- **Derecho de veto al reparto de acciones entre los propios Socios de la Sociedad**
 - Límites a este tipo de acciones

Cláusulas típicas de un pacto de socios III

o **Prevalencia del Pacto de Socios frente a los Estatutos de la Sociedad**

- o Se deja constancia que, en el caso de que existiera alguna discrepancia entre lo establecido en el Pacto de Socios y en lo expuesto en los Estatutos de la Sociedad, prevalecerá lo expuesto en el Pacto de Socios.

o **Nulidad Parcial:**

- o blinda en Pacto de Socios en el caso de que, por algún motivo, se decida nula una de las cláusulas del mismo sin que ello afecte a la validez de las demás impidiendo, de esta forma, anular el Pacto de Socios al completo.

o **Duración/revisión del Pacto de Socios**

o **Jurisdicción:**

- o Se deja constancia de los Juzgados en los que se resolverán las diferencias entre los Socios de la Sociedad en el caso de producirse algún conflicto. Esta cláusula adquiere su mayor importancia cuando los Socios son de distintos lugares y se debe llegar a un acuerdo para establecer los Juzgados de una Región que sea cómoda para todos.

o **Vinculación, buena fe y cláusulas penales**

- o Se señala que el documento es vinculante entre todas las partes implicadas, que se debe obrar de buena fe y las sanciones por incumplimiento.

o **Confidencialidad**

- o carácter confidencial del documento

Clasificación

o **Acuerdos sobre derecho de representación en el órgano de gobierno:**

- Derecho a nombrar uno o varios representantes en el Consejo de Administración.
- Facultades del Consejo de Administración.
- Retribución de los consejeros.
- Funcionamiento del Consejo de Administración (periodicidad de reuniones, mayorías cualificadas para determinados asuntos, delegación de facultades, etc.).
- Imposibilidad de revocación de los consejeros nombrados por el socio minoritario sin su voto favorable, así como derecho a sustitución del mismo.

o **Acuerdos sobre derecho de información:**

- Tipo de información:
 - Balance.
 - Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
 - Estados de Tesorería.
 - Cuadros de mando.
 - Ratios.
 - Rentabilidad de proyectos.
- Periodicidad de información.

o **Acuerdos sobre derechos económicos:**

- Derecho al dividendo: Importe mínimo o forma de cálculo., periodicidad., fecha de reparto.
- Condicionado o no a la existencia de Beneficios/Reservas.

Pacto de salida o venta de su participación societaria:

- Periodo mínimo de permanencia o prohibición de venta (*lock up period*).
- Forma de salida (compraventa entre socios, autocartera,..)
- Pactos de acompañamiento (tag along) o de arrastre (drag along)
- Precio de venta o forma de cálculo y forma de pago del precio.

o **Acuerdos sobre derechos políticos:**

- Mayorías reforzadas:

Determinación de asuntos que requieran de mayoría reforzada:

Modificación de estatutos.

Elección de administradores.

Contratación de alta dirección.

Apertura de nuevas líneas de negocio.

Endeudamiento.

Asuntos relacionados con la Propiedad industrial.

Porcentaje de mayoría precisa para adoptar acuerdos sobre cada uno de ellos.

o **Otros acuerdos :**

- Derecho al nombramiento de auditores: Rotativo entre socios., o por años.

- Régimen de transmisión de acciones inter-vivos o mortis causa.

- Régimen de autocartera.

- Contratos entre partes vinculadas.

- Participación en negocios análogos o complementarios.

- Indemnización por incumplimiento del pacto parasocial.

- Vigencia del pacto parasocial.

- Clausula para resolución de conflictos (arbitraje, jurisdicción, etc...)

Límites

- Que no afecten a la estructura societaria
 - *Contra legem*
 - Que afecten o sean contrarias al interés social
 - En contra de las normas sobre conflicto de intereses
 - En contra de las normas que protegen al accionista minoritario
-
- Efectos:
 - ❖ Nulidad total o parcial



**ACUERDOS DE
TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA**

NATURALEZA

- o Acuerdo contractual
- o Sujetos
 - o Universidad
 - o Empresa
- o Forma
 - o Contrato
- o Objeto
 - o Cesión o transmisión de propiedad industrial o intelectual de una universidad



CONTENIDO Y REGULACIÓN

- o Titularidad universitaria:
 - o Legislación propiedad industrial e intelectual
 - o Otras normas
- o Contenido
 - o Transferencia de los resultados de investigación de titularidad universitaria
 - o Libertad de pactos
 - o Defensa de los intereses universitarios
- o Regulación general y normas propias
 - o Normas patrimoniales de la universidad
 - o Normas sobre titularidad y transferencia
 - o Normas sobre EEBT
 - o Derecho privado (contrato)

¿Cómo transferir la tecnología?

- o El póker de normas estatales
 - o Ley de Patrimonio de las AAPP
 - o Ley de Economía Sostenible
 - o Nueva Ley de la Ciencia
 - o La reforma de la LOU (re-re-LOU)



Ley de Patrimonio de las AAPP

- o La LPAP distingue entre “administración o explotación” y “transmisión” de bienes patrimoniales,
- o Determina la existencia de “actos separables” para la adjudicación (normas administrativas) y el contrato (derecho privado).
- o Para la explotación deberá seguirse ordinariamente el sistema de concurso, y el de subasta para derechos de propiedad incorporal
- o Se puede adjudicar de forma directa en los supuestos del art. 137.4 LPAP.



Ley Economía Sostenible

- o La transmisión de los resultados de investigación requerirá una **declaración previa** de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público.
- o La transmisión se regirá por el derecho privado, pero aplicándose **los principios de la legislación del patrimonio** de las Administraciones Públicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse.
- o **Sólo se podrá adjudicar de forma directa** en los supuestos contemplados en el art. 55 de la propia LES.
- o En caso de no poder aplicarse esta fórmula habrá que acudir a una **concurrentia competitiva** por un procedimiento específico a través de la web de la universidad.



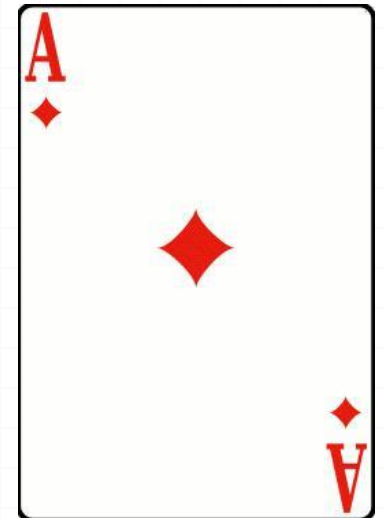
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

- o La LCTI señala que los *contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación* se rigen por el derecho privado y se pueden adjudicar directamente
- o La transmisión a terceros mediante la cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá por el derecho privado **conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma**



Reforma de la LOU (en la LCTI)

- o Regula específicamente la titularidad de los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual del resto de los bienes *universitarios*
- o Señala que su administración y gestión se ajustará a lo previsto en la LCTI



CONCLUSIONES

Transferencia de tecnología a EEBT

- o Opción primera
 - o Contratos de colaboración
 - o Preferencia de la LCTI
 - o Adjudicación directa
 - o Contrato privado
 - o No aplicación LES ni LPAP



CONCLUSIONES

Transferencia de tecnología a EEBT

- o Opción segunda
 - o Formalizar expediente : Adjudicación /Contrato
 - o Declaración de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público
 - o Adjudicar directamente en virtud de las causas del art 55 (v.gr.: punto g)
 - o Formalizar contrato con libertad de pactos
 - o Incluir cláusula de mejor fortuna de la LES



Conclusiones finales

- o Pacto de socios y Universidad
 - o Hay referencia explícita en las normas (LOU,LCTI,LES)
 - o Conveniente
 - o Regular las relaciones entre socios
 - o Garantía de estabilidad
 - o Interesa “mejorar” el papel minoritario de la universidad
 - o Controles y seguimiento
- o La transferencia de tecnología debe realizarse en documento diferente

Transferencia de tecnología

- o Preferiblemente conviene formalizarlos a través de contratos de colaboración
- o Conviene “reajustar” las normas patrimoniales de la Universidad
 - o Explotación de derechos de propiedad intelectual
 - o Procedimiento de adjudicación y competencias
- o En definitiva:
 - o Dar protagonismo a la Autonomía universitaria frente a nuevas tendencias (Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril)

DUDAS



MUCHAS GRACIAS

Carlos Gómez Otero
Carlos.gomez@usc.es

