

Sesión de red

Elisa Monte

PONS IP

22 DE OCTUBRE DE 2025

Derechos de mejor fortuna en contratos: claves prácticas y desafíos actuales

PONS IP

REDTRANSFER 

Si por circunstancias que no fueron tenidas en cuenta, en la valoración de la Tecnología, se determina que el valor previsto como compensación por la explotación de la Tecnología es menor de lo que habría sido si se hubieran tenido en cuenta tales circunstancias, el Ente y el Licenciatario acuerdan revisar los términos económicos del presente Contrato, ajustando la contraprestación económica al nuevo valor. A tal fin, si fuera necesario, las Partes podrán solicitar la mediación de un tercero independiente designado conjuntamente.



Artículo 36 bis. Aplicación del Derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora por Organismos Públicos de Investigación, universidades públicas y entidades dependientes de la Administración General del Estado.

1. La **transmisión a terceros** de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, que incluye los derechos de propiedad industrial o intelectual, de obtenciones vegetales o de secretos empresariales, por parte de Organismos Públicos de Investigación, universidades públicas, fundaciones del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado, se regirá por el Derecho privado en los términos previstos en este artículo y las disposiciones reguladoras y estatutos de dichas entidades, aplicándose los principios de la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse.

[...]

4. En todo caso, la transmisión de los derechos sobre estos resultados se hará con **una contraprestación que corresponda a su valor de mercado**.

5. Cuando se transfieran los derechos sobre los resultados de la actividad investigadora a **una entidad privada**, deberán preverse en el contrato cláusulas que garanticen la protección de la posición pública, en particular las siguientes:

a) Derechos de mejor fortuna que permitan a las entidades públicas **recuperar** parte de las **plusvalías** que se obtengan en caso de sucesivas transmisiones de los derechos o cuando debido a circunstancias que no se hubieran tenido en cuenta en el momento de la tasación, se apreciase que el valor de transferencia de la titularidad del derecho fue inferior al que hubiera resultado de tenerse en cuenta dichas circunstancias, así como participar de la revalorización de la entidad privada derivada de la cesión del derecho.

b) Derecho de reversión para los casos de falta de explotación de los derechos o de explotación contraria al interés general.

c) Reserva por la entidad titular de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso limitada a actividades docentes, sanitarias y de investigación, siempre que la actividad carezca de ánimo de lucro.



Art. 36 bis, Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Contexto

Normas aplicables cuando entidades públicas transmiten a terceros derechos sobre resultados de actividad investigadora.

1. La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados (incluyendo derechos de propiedad industrial, intelectual y secretos empresariales) registrará por el derecho privado- teniendo en cuenta las normativas y los estatutos- con las particularidades derivadas del patrimonio público.
2. La transmisión se podrá realizar mediante adjudicación directa en determinados supuestos definidos (por ejemplo: venta a favor de un copropietario; si hay un derecho de adquisición preferente; en caso de EBC creada o participada).
3. Para supuestos distintos, la transmisión debe seguir un procedimiento basado en la concurrencia competitiva, con difusión previa y adjudicación según criterios económicos, de impacto social de la explotación, de difusión (mecanismo competitivo/transparentemente abierto).
4. La valoración debe corresponder al **valor real de mercado** de los resultados que se transmiten.



Apartado 5 a)



Obligatoriedad de establecer determinadas cláusulas:

1. **Derechos de mejor fortuna**

2. Derecho de reversión (falta de explotación/explotación contraria al interés general)
3. Reserva de una licencia gratuita, no exclusiva, intransferible para actividades de docencia, investigación y sanitarias sin ánimo de lucro



Ámbito de actuación

- Organismos Públicos de Investigación, universidades públicas y entidades dependientes de la Administración General del Estado (agentes públicos de ejecución dependientes o adscritos a una Comunidad Autónoma o a una Administración local: art.36ter)
- Resultados de la investigación
- *Transferencia* de resultados del sector publico al sector privado
- Los derechos adquiridos se revalorizan o no se han tenido en cuenta circunstancias en el calculo del valor de la transferencia



Anti-embarrassment clause (Cláusula de mejor fortuna)

Contexto

Venta de participaciones sociales. Protege de la posibilidad de vender a un tercero por un precio bajo.

- Es una cláusula de ajuste de precio posterior a la venta. Las partes pactan un **precio de venta inicial** para las acciones o participaciones y fijan además un **plazo de tiempo** determinado posterior a la operación. Si durante este plazo el comprador realiza una nueva venta por un **precio superior** al inicialmente pagado, se genera una obligación de compartir con el vendedor original una parte de esta ganancia. El objetivo es que el vendedor original reciba una compensación proporcional al beneficio adicional obtenido por el comprador al revender.
- Se suele incluir un umbral de sobreprecio. Es importante determinar el precio a partir del cual se produce una plusvalía
- Se establece un porcentaje de participación en la plusvalía



Si un socio transmite a otro socio su participación social y éste último, antes de que haya transcurrido el plazo de [...], la transmitiera a un tercero por un precio superior al precio de adquisición, el socio transmitente original tendrá derecho a percibir del segundo socio transmitente un tercio de la ganancia obtenida. A estos efectos se entenderá por ganancia la diferencia entre el valor de la transmisión al tercero y el valor de adquisición de la participación por el segundo socio. Dicha ganancia se calculará como consecuencia de la transmisión al tercero ajeno a la sociedad.

(pacto de socios)



Cláusula de Tag-along (acompañamiento)

Protege a los **accionistas minoritarios**: si un accionista mayoritario (o un bloque mayoritario) vende su participación a un tercero, los minoritarios tienen el derecho de **sumarse** a esa venta en las mismas condiciones y proporción (es decir, vender sus acciones también).

Evita que el socio mayoritario venda a un tercero dejando a los minoritarios con un comprador indeseable o en peores condiciones.

Cláusula Drag-along (arrastre)

Da al **accionista mayoritario** la facultad de forzar a los minoritarios a vender cuando él vende su bloque a un tercero, de modo que el comprador pueda adquirir el 100% (o un porcentaje relevante) de la sociedad sin quedar obligado a negociar por separado con cada minoritario.

Facilita las ventas y evita que los socios minoritarios bloqueen operaciones atractivas.

La coherencia es fundamental. Son disposiciones que se activan en momentos distintos del ciclo de vida de una sociedad, pero pueden interferir entre sí si no están bien coordinadas.



Un pacto de socios es un sistema de equilibrios y si una cláusula de mejor fortuna no se integra bien puede generar efectos contradictorios o incluso bloquear una operación de venta

	Posible conflicto o incoherencia	Solución posible
Drag-along	Un socio mayoritario activa esta cláusula, pero existe una cláusula de mejor fortuna a favor de una universidad (pacto de socios de una EBC). No está claro si aplica a la venta	Incluir una disposición expresa que aclare que la ejecución del derecho de arrastre no limitará ni excluirá el derecho del cedente originario a la compensación por mejor fortuna
Tag-along	El socio minoritario beneficiario de esta cláusula es también el beneficiario de una cláusula de mejor fortuna. Podría intentar invocar ambos derechos a la vez.	El ejercicio del derecho acompañamiento sustituye el derecho de mejor fortuna (¿salvo pacto en contrario??)
Garantías	En el caso de drag-along el socio minoritario podría negarse a asumir garantías que afecten a su eventual derecho de mejor fortuna.	Limitar las garantías socio minoritario al importe recibido



Art. 47. Ley de Propiedad intelectual

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo único. Treinta y cuatro.**

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 5, del artículo 36 bis quedará redactado en los siguientes términos:

«5. Cuando se transfieran los derechos sobre los resultados de la actividad investigadora a una entidad privada, deberán preverse en el contrato cláusulas que garanticen la protección de la posición pública, en particular las siguientes:

- a) La acción de revisión en los términos previstos en el artículo 47 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual si se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración inicialmente pactada en comparación con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de los derechos cedidos sobre los resultados de la actividad investigadora.
- b) Derecho de reversión para los casos de falta de explotación de los derechos.
- c) Reserva por la entidad titular de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso limitada a actividades docentes y de investigación, siempre que la actividad carezca de ánimo de lucro.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica con adecuación a otros textos legales vigentes en la materia.



Art. 47. Acción de revisión por remuneración no equitativa

1. Si en la cesión se produjese una **manifiesta desproporción** entre la remuneración inicialmente pactada por el **autor** en comparación con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las obras obtenidos por el cesionario o su derechohabiente, aquel podrá **pedir la revisión del contrato** y, en defecto de acuerdo, **acudir al Juez para que fije una remuneración adecuada y equitativa, atendidas las circunstancias del caso**.

2. Esta facultad podrá ejercitarse dentro de los diez años siguientes al de la cesión, siempre que no exista pacto expreso acordado al efecto, convenio colectivo o acuerdo sectorial entre los representantes de los autores y los cesionarios que prevean un procedimiento de revisión de la remuneración no equitativa por la cesión de derechos como el indicado en el apartado anterior.

3. Esta acción de revisión no será aplicable a los autores de los programas de ordenador en el sentido del artículo 97, ni a las autorizaciones exclusivas concedidas por las entidades de gestión y los operadores de gestión independiente regulados en el Título IV del Libro II.



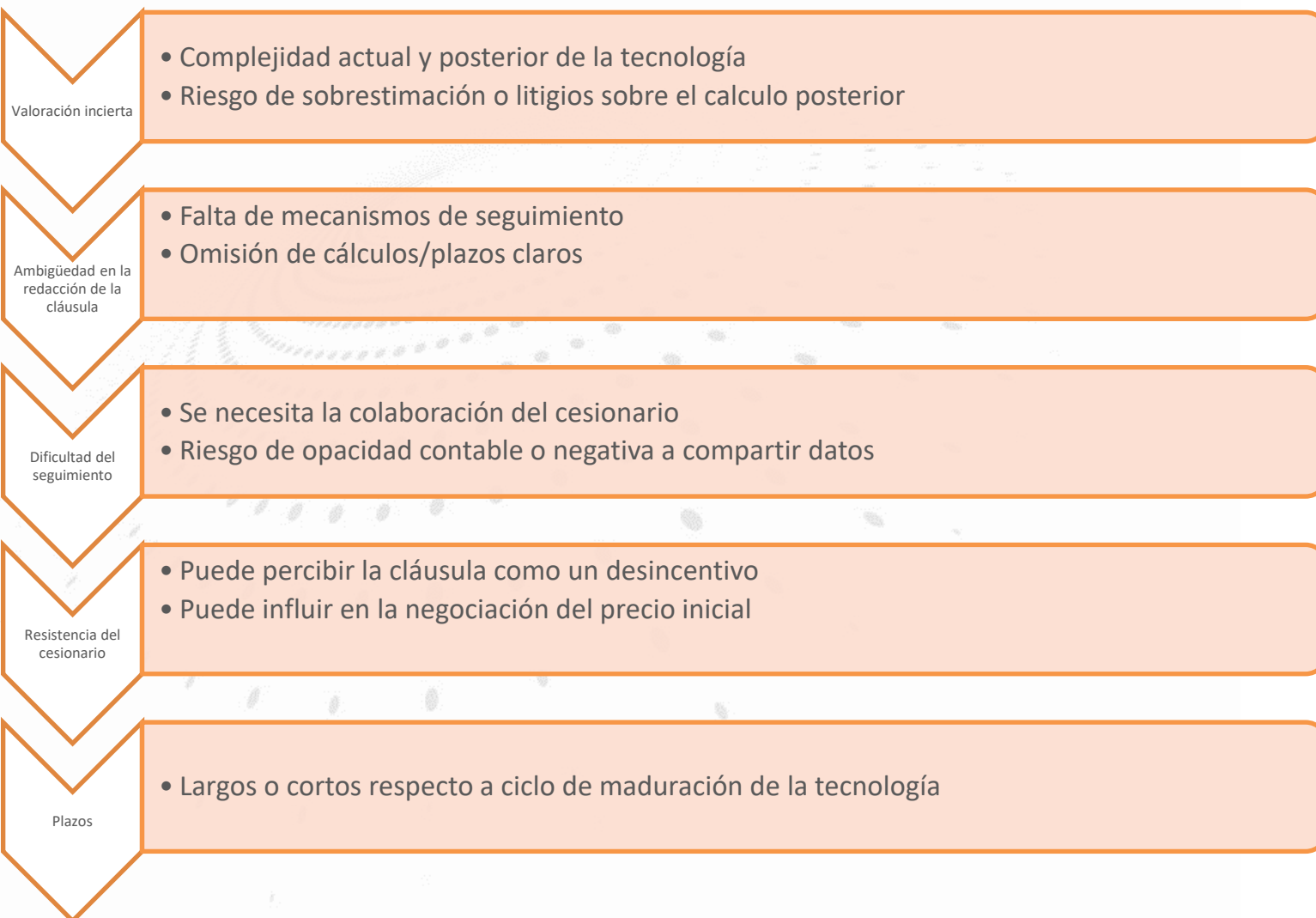
- Figura específica del derecho de autor exigida por la Directiva EU 2019/790
- Cláusula de reequilibrio contractual
- Mecanismo de revisión del precio para proteger el autor
- Libertad para elegir la forma de la remuneración
- Mejora de la postura negociadora de los autores
- Plazo

Idea común: Incorporar mecanismos de reequilibrio dinámico si la asimetría de información o el carácter imprevisible de las circunstancias genera plusvalías no previstas.



Por qué no basta con ponerla por escrito.

Zona gris y desafíos prácticos y legales



Ley de Ciencia. Las entidades públicas

Operatividad de la cláusula de mejor fortuna	La ley sigue sin indicar cómo calcular la plusvalía, los umbrales, o las circunstancias no valoradas. Cada contrato debe diseñarse <i>ad hoc</i>
Capacidad de control ex post	Aunque la cláusula es obligatoria, los entes públicos tienen mayores dificultades para auditar, exigir información o participar en plusvalías futuras
Desfase temporal	No siempre existe la flexibilidad o agilidad para negociar en tiempo de mercado
Agilidad	La operatividad interna puede desincentivar la toma de riesgos
Desigualdad entre entes públicos	Diferencias entre los grandes centros y las pequeñas instituciones con capacidad operativa limitada
Interacción con financiación privada	Los inversores y fondos siguen percibiendo las cláusulas de mejor fortuna y reversión como restricciones o incertidumbres que complican las rondas de inversión
Tipo de transmisión	¿Los derechos de mejor fortuna son ajenos a las licencias en las que existen royalties proporcionales al rendimiento de los resultados generados? El licenciante beneficia de la revalorización del derecho cedido.





Diálogo abierto





¡GRACIAS!

emonte@ponsip.com

R&D Legal Consulting – IP Contracting & Valuation
Innovation & Technology Development Area

PONS IP

www.ponsip.com

