

Tarea: Contrato de Licencia

Acerca de la Tarea

Fecha de Entrega: Martes 27 Octubre

Tema: Celdas de Hidrógeno para la industria del automóvil.

Observación: La tarea es en grupos, con el objetivo de realizar un contrato de licencia desde la perspectiva del licenciante (el que posee la tecnología) o bien defenderán la postura del licenciario (una empresa automotriz), dicha asignación se realizó en clases. Adicionalmente, en tres Slides de Power Point deben resumir el Contrato, donde cada grupo finalmente debe entregar el trabajo y estar listo para su defensa.

Partes del Contrato

Presentación

1. **PREAUMBULO:** Ayuda a determinar la verdadera intención que ha guiado a cada una de las partes a efectuar el contrato.
2. **DEFINICIONES Y CONCEPTOS:** Se explica la terminología que se utiliza en el documento con el fin de evitar interpretaciones erradas.

Cláusulas

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Describir qué es lo que se desea (patentes, marcas, secreto industrial, la cantidad, etc.).
2. **OBJETOS SECUNDARIOS:** Asistencia técnica, entrenamiento del personal, provisión de materias primas, exigencia de niveles de calidad, etc.
3. **IDENTIFICACION DE LA PROTECCION ASOCIADA A LOS OBJETOS:** Descripción del tipo de protección, lugar y plazos. EL contenido y vigencia de ellos debe ser verificado por el licenciario. Cuando el objeto de la licencia está protegido, el licenciario podrá invocar dicha protección a su favor.
Una de las ventajas de este tipo de licencias es que la protección queda delimitada por las reivindicaciones del título, a diferencia de los secretos industriales o el *Know How* que debe ser explicitado.

4. **TERRITORIO GEOGRAFICO:** Indica dónde tiene validez la licencia. Se deja constancia de dónde se pueden fabricar los productos (si fuera distinto del lugar de comercialización)
5. **RETRIBUCION:** Pago de las regalías al licenciante. Es común no superar el 5% sobre las ventas netas, en países en desarrollo.
6. **FORMA DE PAGO:** La forma de pago usada será de regalía considerando un ZZ% de las ventas brutas del producto YY por parte de la empresa XX. Este pago se efectuara en forma mensual en base a las ventas brutas del mes anterior al pago. El pago se efectuara en pesos chilenos.
7. **GARANTÍA:** En caso de falla de la tecnología
8. **CLÁUSULA DEL SECRETO O CONFIDENCIALIDAD:** Aplicable a la fabricación, soporte o cualquier servicio que revele know how.
9. **INNOVACIÓN Y MEJORAS:** ¿De quién será la propiedad?
10. **EXCLUSIVIDAD:** Nivel de exclusividad de la licencia.
11. **CAPACITACIÓN O ADIESTRAMIENTO:** Características (duración, profesores, medios de apoyo)
12. **SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES:** Por razones justificadas
13. **RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN:** Asignación de responsabilidades e indemnización en caso de fallas tecnológicas.
14. **TÉRMINO ANTICIPADO:** Causales
15. **DURACIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO:** Plazo de vigencia.
16. **TRIBUNALES COMPETENTES Y ARBITRAJE:** Mecanismo de solución de conflictos

En amarillo: Pueden ser excluidos

En celeste: Pueden Agruparse

En verde: Pueden Agruparse

Ejemplo 1

CONTRATO PARA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN DE PATENTE

En León, a ... de 2.....

COMPARECEN

De una parte, la Universidad de León, (en adelante ULE), con CIF Q2432001-B, y domicilio en Avda. Facultad, 25 24071 León, y en su nombre y representación el Sr. D. José Ángel Hermida Alonso, Rector Magnífico de la ULE, actuando en nombre y representación de este organismo, con poderes suficientes para la celebración de este acto en virtud de lo establecido en los Estatutos de la ULE, poderes que no le han sido derogados ni modificados,

De otra parte (en adelante, la EMPRESA) con CIF, y sede en, que fue constituida ante el Notario de D., el ... de de, inscrita en el Registro Mercantil de el ... de de, y en su nombre y representación D., actuando en calidad de, con NIF, y de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de D. el ... de de, poder que no la ha sido derogado.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente contrato y, al efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Que la ULE es una entidad que desarrolla actividades de Investigación, Formación y Desarrollo Científico y Tecnológico.

SEGUNDO.- Que la ULE es titular de la patente de invención titulada de la que son inventores los investigadores

TERCERO.- Que la EMPRESA está interesada en obtener licencia de los derechos de explotación de la citada patente.

Y en consecuencia acuerdan las siguientes

1. CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es regular la concesión de licencia de los derechos de explotación de la patente número propiedad de la ULE concedida con fecha, y de título a la EMPRESA, para su explotación en, por un período de años y con la finalidad de En el presente contrato no se incluyen los conocimientos adicionales al contenido de la solicitud de

la patente. De estar la EMPRESA interesada en ellos, serán objeto de un contrato de asesoría de transferencia en el que se regularán dichas condiciones.

SEGUNDA.- CESIÓN DE LICENCIA

La EMPRESA, de acuerdo con lo anterior y con los Estatutos y el Reglamento de Patentes de la ULE, recibe automáticamente licencia de fabricación y comercialización del objeto de la mencionada patente, limitada al lugar, tiempo y objeto señalados en este contrato.

TERCERA.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA

El periodo de validez de la licencia será el indicado en la cláusula primera del presente contrato, contado a partir de la fecha de su firma. De continuar la EMPRESA interesada en la explotación de la patente al concluir dicho período, ambas partes negociarán nuevamente la cuantía de la regalía correspondiente. En caso de no llegar a un acuerdo, se dará por finalizada la licencia de explotación.

CUARTA.- IMPORTE Y CONDICIONES DE PAGO

Como contraprestación a la licencia de los derechos de explotación, la EMPRESA abonará a la ULE una regalía del% del valor neto de las ventas de los productos fabricados de acuerdo con la patente objeto de la licencia. Se entenderá como valor neto de las ventas, el valor en factura sobre muelle de fábrica de las mercancías suministradas por la EMPRESA a sus clientes dentro y fuera del territorio nacional, quedando excluidos los gastos de transporte a su destino y otros ajenos al valor en muelle de fábrica de la mercancía suministrada.

Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, o éstas sean inferiores a millones de Euros/año, la EMPRESA abonará a la ULE la cantidad fija de Euros semestrales, en concepto de regalía mínima, comenzando el pago en el semestre natural siguiente al de la firma del presente contrato. Una vez iniciadas las ventas, los pagos se harán sobre las ventas facturadas en el semestre anterior.

Estas cantidades deberán incrementarse con el correspondiente IVA, y se harán efectivas en la c/c nº 2096-0000-86-2001884504 abierta en CAJA ESPAÑA, O.P., Ordoño II, 10, a nombre de la Universidad de León, cuenta de Tesorería; contra factura dirigida a D. a nombre de la EMPRESA.

QUINTA.- GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA PATENTE

En el período de duración del presente contrato, serán de cuenta de la EMPRESA los gastos derivados del pago de las anualidades para mantener en vigor la patente. La ULE realizará estos pagos, siendo abonados los cargos por la EMPRESA a requerimiento de la ULE.

SEXTA.- PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE PATENTE EN OTROS PAÍSES

Si por interés de la EMPRESA se acordara el registro de esta patente en algún país extranjero, se hará a nombre de la ULE, quedando el presente contrato automáticamente extendido para la explotación de la patente en dicho país. Las gestiones en este sentido serán efectuadas por la ULE y la EMPRESA correrá con los gastos correspondientes del registro y mantenimiento. De no interesarle a la EMPRESA, la ULE podrá efectuar dicho registro, quedando libre para licenciar la patente con terceras empresas en los países que abarquen dicho registro.

SÉPTIMA.- UTILIZACIÓN DE LAS PATENTES CEDIDAS POR PARTE DE LA ULE

La ULE se reserva la facultad de empleo de las técnicas, *know-how* e invenciones cedidas a la EMPRESA en el presente contrato, exclusivamente para los fines de su propia investigación.

OCTAVA.- PERIODO DE EXPLOTACIÓN

La EMPRESA se compromete a explotar la patente en un período razonable desde la firma de este contrato, nunca superior a ... años

NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS

La EMPRESA no podrá ceder a terceros los derechos derivados del presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la ULE.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RIESGOS DE EXPLOTACIÓN

La EMPRESA asume los riesgos derivados del desarrollo industrial de la mencionada patente, tanto en relación con los productos, pruebas de duración, fiabilidad, etc., como en relación con los sistemas de producción.

UNDÉCIMA.- RESPONSABILIDADES FISCALES

Será responsabilidad de la EMPRESA todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial del objeto de la patente.

DUODÉCIMA.- GARANTÍAS A CLIENTES

Será responsabilidad de la EMPRESA las garantías dadas a los clientes respecto al objeto de fabricación. La ULE no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios derivados de la fabricación comercial de la invención objeto de la cesión.

DECIMOTERCERA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ANTE LA ULE

Constituyen obligaciones de la EMPRESA hacia la ULE:

- a. Enviar informes semestrales, por escrito, especificando el volumen de las ventas de los productos sujetos a este contrato y fecha de facturación de las mismas, realizadas durante el semestre anterior.
- b. Llevar una contabilidad relativa a las patentes que afecten a este contrato y facilitar el acceso a la misma a la ULE o a la persona que ésta designe, que permita la comprobación del cumplimiento de los compromisos pactados.

DECIMOCUARTA.- CANCELACIÓN POR INVIABILIDAD COMERCIAL

Si una vez finalizado el desarrollo de la patente objeto de este Contrato, las dos partes apreciaran la inviabilidad comercial de los productos obtenidos, de común acuerdo negociarían la cancelación de éste.

DECIMOQUINTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO

El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato por cualquiera de las partes, faculta a la otra para rescindir el mismo. En tal caso,

quedarán automáticamente anulados todos los derechos de fabricación y explotación comercial por parte de la EMPRESA quedando ésta obligada a pagar la regalía correspondiente al semestre en curso.

DECIMOSEXTA.- ESCRITURA PÚBLICA

Este documento será elevado a escritura pública a petición de cualquiera de las partes contratantes, a su costo, o cuando así lo requiera la legislación vigente.

DECIMOSÉPTIMA.- JURISDICCIÓN

La EMPRESA y la ULE se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo.

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de León, con renuncia de su propio fuero.

La EMPRESA declara conocer el carácter de Entidad de Derecho Público, que ostenta la ULE y, en consecuencia, la aplicabilidad a la misma de las normas del Procedimiento Administrativo. En su caso, las partes contratantes someterán las divergencias que pudieran plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento del presente Contrato a la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la ULE

Por la EMPRESA

EL RECTOR

Ejemplo 2

CONTRATO PARA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN DE UNA PATENTE

En Madrid, a ____ de _____ 200_

COMPARECEN

De una parte, ACME ACME XYZ, (en adelante ACME XYZ), con CIF B5673ZD4D, y domicilio en Calle Sagasta, 13, 28029 Madrid, y en su nombre y representación el Sr. D. Juan Perez, Presidente de ACME XYZ, actuando en nombre y representación de este organismo, con poderes suficientes para la celebración de este acto en virtud de lo establecido en los Estatutos de ACME XYZ, poderes que no le han sido derogados ni modificados,

De otra parte _____ (en adelante, la EMPRESA) con C.I.F. _____, y sede en _____, que fue constituida ante el Notario de _____ D. _____, el ____ de _____ de _____, inscrita en el Registro Mercantil de _____ el ____ de _____ de _____, y en su nombre y representación D. _____, actuando en calidad de _____, con D.N.I. _____, y de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de _____ D. _____ el ____ de _____ de _____, poder que no la ha sido derogado.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente contrato y, al efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Que ACME XYZ es una entidad que desarrolla actividades de Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico.

SEGUNDO.- Que ACME XYZ es titular de la patente de invención titulada _____ de la que son inventores los Señores _____.

TERCERO.- Que la EMPRESA está interesada en obtener licencia de los derechos de explotación de la citada patente.

Y en consecuencia acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es regular la concesión de licencia de los derechos de explotación de la patente número _____ propiedad de ACME XYZ concedida con fecha _____, y de título _____ a

la EMPRESA, para su explotación en _____, por un período de _____ años y con la finalidad de _____.

En el presente contrato no se incluyen los conocimientos adicionales al contenido de la solicitud de la patente. De estar la EMPRESA interesada en ellos, serán objeto de un contrato de asesoría de transferencia en el que se regularán dichas condiciones.

SEGUNDA.- CESIÓN DE LICENCIA

La EMPRESA, de acuerdo con lo anterior, recibe automáticamente licencia de fabricación y comercialización del objeto de la mencionada patente, limitada al lugar, tiempo y objeto señalados en este contrato.

TERCERA.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA

El periodo de validez de la licencia será el indicado en la cláusula primera del presente contrato, contado a partir de la fecha de su firma. De continuar la EMPRESA interesada en la explotación de la patente al concluir dicho período, ambas partes negociarán nuevamente la cuantía de la regalía correspondiente. En caso de no llegar a un acuerdo, se dará por finalizada la licencia de explotación.

CUARTA.- IMPORTE Y CONDICIONES DE PAGO

Como contraprestación a la licencia de los derechos de explotación, la EMPRESA abonará a ACME XYZ una regalía del ____% del valor neto de las ventas de los productos fabricados de acuerdo con la patente objeto de la licencia. Se entenderá como valor neto de las ventas, el valor en factura sobre muelle de fábrica de las mercancías suministradas por la EMPRESA a sus clientes dentro y fuera del territorio nacional, quedando excluidos los gastos de transporte a su destino y otros ajenos al valor en muelle de fábrica de la mercancía suministrada.

Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, o éstas sean inferiores a ____ Euros/año, la EMPRESA abonará a ACME XYZ la cantidad fija de ____ euros semestrales, en concepto de regalía mínima, comenzando el pago en el semestre natural siguiente al de la firma del presente contrato. Una vez iniciadas las ventas, los pagos se harán sobre las ventas facturadas en el semestre anterior.

Estas cantidades deberán incrementarse con el correspondiente IVA, y se harán efectivas en la c/c nº _____ abierta en la entidad bancaria _____ a nombre de ACME XYZ ; contra factura dirigida a D. _____ a nombre de la EMPRESA.

QUINTA.- GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA PATENTE

En el período de duración del presente contrato, serán de cuenta de la EMPRESA los gastos derivados del pago de las anualidades para mantener en vigor la patente. ACME XYZ realizará estos pagos, siendo abonados los cargos por la EMPRESA a requerimiento de ACME XYZ.

SEXTA.- PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE PATENTE EN OTROS PAÍSES

Si por interés de la EMPRESA se acordara el registro de esta patente en algún país extranjero, se hará a nombre de ACME XYZ, quedando el presente contrato automáticamente extendido para la explotación de la patente en dicho país. Las gestiones en este sentido serán efectuadas por

ACME XYZ, por su parte la EMPRESA correrá con los gastos correspondientes del registro y mantenimiento.

De no interesarle a la EMPRESA, ACME XYZ podrá efectuar dicho registro, quedando libre para licenciar la patente con terceras empresas en los países que abarquen dicho registro.

SÉPTIMA.- UTILIZACIÓN DE LAS PATENTES CEDIDAS POR PARTE DE LA ACME XYZ

ACME XYZ se reserva la facultad de empleo de las técnicas, Know-how e invenciones cedidas a la EMPRESA en el presente contrato, exclusivamente para los fines de su propia investigación.

OCTAVA.- PERIODO DE EXPLOTACIÓN

La EMPRESA se compromete a explotar la patente en un período razonable desde la firma de este contrato, nunca superior a ____ años

NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS

La EMPRESA no podrá ceder a terceros los derechos derivados del presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de ACME XYZ.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RIESGOS DE EXPLOTACIÓN

La EMPRESA asume los riesgos derivados del desarrollo industrial de la mencionada patente, tanto en relación con los productos, pruebas de duración, fiabilidad, etc., como en relación con los sistemas de producción.

UNDÉCIMA.- RESPONSABILIDADES FISCALES

Será responsabilidad de la EMPRESA todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial del objeto de la patente.

DUODÉCIMA.- GARANTÍAS A CLIENTES

Será responsabilidad de la EMPRESA las garantías dadas a los clientes respecto al objeto de fabricación. ACME XYZ no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios derivados de la fabricación comercial de la invención objeto de la cesión.

DECIMOTERCERA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ANTE LA ACME XYZ

Constituyen obligaciones de la EMPRESA hacia ACME XYZ:

Enviar informes semestrales, por escrito, especificando el volumen de las ventas de los productos sujetos a este contrato y fecha de facturación de las mismas, realizadas durante el semestre anterior.

Llevar una contabilidad relativa a las patentes que afecten a este contrato y facilitar el acceso a la misma a ACME XYZ o a la persona que ésta designe, que permita la comprobación del cumplimiento de los compromisos pactados.

DECIMOCUARTA.- CANCELACIÓN POR INVIABILIDAD COMERCIAL

Si una vez finalizado el desarrollo de la patente objeto de este Contrato, las dos partes apreciaran la inviabilidad comercial de los productos obtenidos, de común acuerdo negociarían la cancelación de éste.

DECIMOQUINTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO

El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato por cualquiera de las partes, faculta a la otra para rescindir el mismo. En tal caso, quedarán automáticamente anulados todos los derechos de fabricación y explotación comercial por parte de la EMPRESA quedando ésta obligada a pagar la regalía correspondiente al semestre en curso.

DECIMOSEXTA.- ESCRITURA PÚBLICA

Este documento será elevado a escritura pública a petición de cualquiera de las partes contratantes, a su costo, o cuando así lo requiera la legislación vigente.

DECIMOSÉPTIMA.- JURISDICCIÓN

La EMPRESA y ACME XYZ se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo.

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de Madrid, con renuncia de su propio fuero.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

por ACME XYZ por la EMPRESA

D. JUAN PEREZ

D. _____