



Daudén

ABOGADOS

Trademarks, Designs, Patents
and Copyright Office in Alicante

Los contratos de transferencia de tecnología: licencia de patentes y transferencia de Know-How

UMH, 7 de marzo de 2011

© Sergio Rizzo – ABOGADOS DAUDEN, S.L.P.

Esquema

- 1. Introducción** sobre los contratos de transferencia de tecnología y la protección de los resultados de la investigación
- 2. El contrato de licencia de patentes** y la transferencia de Know-How: examen de las cláusulas más comunes y relevantes de estos contratos
- 3. Otros contratos** relacionados con la transferencia de tecnología (cesión, asistencia técnica, “engineering”, confidencialidad, etc.)

Transferencia de tecnología

- Se distinguen dos fuentes de acceso a la tecnología:
 1. interna (generación propia)
 2. externa (adquisición o comercialización)

- La “transferencia de tecnología” se refiere a los acuerdos contractuales según los cuales se transmite un conjunto de conocimientos, sean patentables o no, estén o no protegidos por algún sistema legal, ya sean correspondientes a los institutos de propiedad intelectual o al secreto industrial o empresarial



La propiedad de los resultados de investigación

Invenciones universitarias

Art. 20 Ley de Patentes

- Invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función investigadora y que pertenezcan al ámbito de su función docente
- El profesor tendrá derecho a participar, en la modalidad y cuantía que fijen los Estatutos de la Universidad
- Cesión al profesor
 - La Universidad podrá ceder la titularidad de las invenciones universitarias al profesor inventor, con reserva, en este caso, de una licencia de explotación gratuita, no exclusiva y no transferible
 - La Universidad tendrá derecho a una participación en los beneficios, de acuerdo con la cuantía que se fije en sus Estatutos
- **Investigación contractual**
 - Los contratos entre la Universidad y la Empresa deben especificar de quién es la titularidad de la patente

La propiedad de los resultados de investigación

- Antes del inicio de un proyecto de investigación y **durante la redacción del contrato** del proyecto de investigación, es necesario **considerar si se prevé la obtención de resultados que deban ser protegidos** mediante su registro de propiedad industrial o intelectual.
- Si se trata de **resultados patentables** debe determinarse en el contrato a quien corresponde la titularidad de la **patente**. La titularidad puede ser solo de la **universidad**, de la **empresa** si las aportaciones son suficientemente relevantes o **compartida** por los firmantes de un proyecto.
- Si el objeto del contrato es la realización de **actividades de apoyo tecnológico** el trabajo del que se trate tendrá carácter confidencial y los **resultados serán propiedad de la empresa**. En este caso no se suele hablar de titularidad de derechos de propiedad industrial puesto que **no se prevé la obtención de ningún resultado susceptible de protección**.

La propiedad de los resultados de investigación

- Cuando la **universidad** sea **titular** de los derechos de propiedad industrial **promoverá** una adecuada **explotación** de los resultados de sus proyectos de I+D pudiendo suscribir **acuerdos de licencia** de uso, fabricación o comercialización, en exclusiva o no, a favor de la empresa.
- Cuando la **empresa** es la **titular** de los derechos de propiedad industrial deberá **compensar a la universidad** atendiendo a las aportaciones de la misma en conocimientos y medios adicionales a los específicos del proyecto y que han contribuido a la consecución de resultados explotables.
- Cuando son **cotitulares la universidad y la empresa** de una patente, la **universidad cederá los derechos de explotación** a la empresa (no la titularidad de la patente) a cambio de una **contraprestación económica**.

Protección de los resultados de investigación

Concepto de “patente”

- La patente atribuye a su titular un **derecho exclusivo** de explotación de carácter **temporal** (en la mayoría de los casos, 20 años a contar desde la fecha de su solicitud) sobre una invención.
- Como objeto de patente, podrán considerarse tanto invenciones que consistan en **productos** como aquellas invenciones relativas a **procedimientos**.
- Este derecho de explotación exclusivo sitúa a su titular en una **ventaja competitiva** en el mercado y propicia una situación de dominio o monopolio en torno al producto o procedimiento a que la patente se refiera.
- A cambio de esta exclusividad, la patente se hace **pública**, de manera que pueda contribuir a la difusión del conocimiento y al desarrollo tecnológico y científico.
- El titular tiene la **obligación de explotar la patente**, bien por sí mismo o bien a través de persona autorizada por él.



Protección de los resultados de investigación

Concepto de “invención patentable”

- La “patentabilidad” es la susceptibilidad de la invención para llegar a estar protegida por el derecho de patentes
- Para que una invención sea patentable – es decir, para obtener un derecho monopolístico sobre ella – ha de cumplir con una serie de requisitos legalmente establecidos → Art. 4 de la Ley 11/1986: “*Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial...*”.
 - **Novedad:** Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
 - **Actividad Inventiva:** Se considera que una invención implica actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de manera evidente (non obvious) para un experto en la materia.
 - **Aplicación industrial:** Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado en cualquier tipo de industria, incluida la agrícola.

Protección de los resultados de investigación

Concepto de “invención patentable” – La novedad

!!!LAS MERAS IDEAS NO SON PATENTABLES!!!



!!!HAY QUE PROTEGER LA INVENCIÓN ANTES DE DIFUNDIRLA!!!

Las exposiciones en feria, las publicaciones, la divulgación oral, los congresos, permitir a terceros el acceso a la invención, etc. son todos actos que, si realizados antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente, destruyen la novedad de la invención, con consecuencias negativas sobre su protección.

Protección de los resultados de investigación

Concepto de “invención patentable”

NO SE CONSIDERAN INVENCIONES:

- Los descubrimientos (resultados obtenidos sin una actividad inventiva), teorías científicas y métodos matemáticos.
- Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas (ya que se trata de creaciones “no técnicas”, protegidas mediante la Ley de Propiedad Intelectual).
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador (si bien se trata de un tema polémico, cuya regulación puede verse modificada en los próximos años; en la actualidad se les protege también como una forma de propiedad intelectual).
- Las formas de presentar informaciones.

Protección de los resultados de investigación

Concepto de “secreto industrial”

- El secreto industrial puede ser definido como **toda información confidencial que otorga a una empresa una ventaja competitiva**: fórmulas y dispositivos; algoritmos y procesos que se aplican en programas informáticos, y los propios programas; procesos, técnicas y conocimientos especializados en materia de fabricación y reparación; patrones; informaciones financieras; planes de negocios; listas de clientes, información sobre actividades de investigación y desarrollo; y, en general, todo tipo de información que la empresa considere valiosa y de la cual obtenga ventajas frente a sus competidores.
- **Existen tres requisitos básicos para que las informaciones sean consideradas secretos industriales y, por lo tanto, estén protegidas jurídicamente**, por ejemplo a través de la Ley de Competencia Desleal. La información tendrá que ser:
 - **Secreta**: entendido como información o conocimiento no generalmente conocido, ni fácilmente accesible. Para ello, el titular de la información debe haber tomado medidas razonables con arreglo a las circunstancias pertinentes para mantener la información en secreto;
 - **Sustancial**: viene a significar que conlleva una información o conocimiento útil y con un valor económico relevante. Ha de tener un mínimo de contenido y de solidez para poder ser objeto de protección;
 - **Identificada**: indica que la información, conocimiento o desarrollo industrial o comercial debe estar descrito y registrado en soporte material, de tal forma que sea posible verificar que cumple los criterios de secreto y confidencial.

Protección de los resultados de investigación

¿Patentar o no patentar?

- Desde el momento en que tengamos una idea o un concepto que puedan ser innovadores, **es fundamental que los tratemos como un secreto**, a fin de conservar la opción de obtener una patente en una etapa posterior.
- La decisión final entre seguir la ruta del secreto industrial o la ruta de la patente a la hora de proteger una invención dependerá de la naturaleza de la invención, de su potencial comercial, de la competencia, de la facilidad con que pueda reproducirse y de la capacidad de los competidores de aplicar ingeniería inversa al producto final.
- **Patentar SI, pero no de manera indiscriminada.**
- Como regla general, el secreto industrial tiene su utilidad principal como **medio complementario de protección**
 - a) Para proteger información no patentable;
 - b) Para proteger información periférica relacionada con la patente.
- Hay que **combinar de manera inteligente las dos alternativas de protección**, por ejemplo patentando la parte esencial de una tecnología y manteniendo como secreto los detalles que permitan hacerla útil.

Protección de los resultados de investigación

¿Patentar o no patentar?

"Hasta que comenzamos a tomar parte en negociaciones para la concesión de licencias, no nos dimos cuenta de la importancia que tenía para nuestra empresa la protección por patente: de repente, todos los interesados nos tomaban en serio".

Adrian McMurray, Director Ejecutivo de SPL

Motivos para patentar los resultados de investigación:

1. El punto de vista de la Universidad o centro de investigación:
 - a) Reconocimiento externo: parámetro ligado a la excelencia en materia de investigación.
 - b) Económico: si la Universidad ha desarrollado una tecnología por su cuenta y riesgo, tendrá interés en evitar que esos conocimientos sean utilizados por empresarios sin recibir a cambio la oportuna contraprestación económica

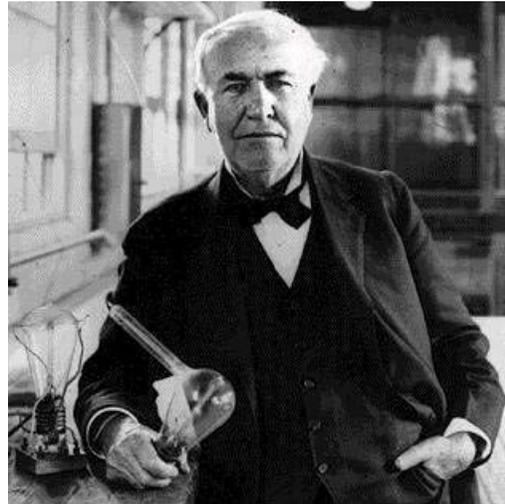
2. El punto de vista del investigador.
 - a) Reconocimiento curricular: se considera positivamente en procesos de acreditación y evaluación.
 - Exigencia de depositar la solicitud de patente en tiempos rápidos, para posterior publicación de los resultados en revistas y/o congresos.
 - b) Económica: expectativas de obtener un retorno económico por la investigación realizada
 - c) Posibilidad de establecer vínculos con las empresas colaboradoras.

Protección de los resultados de investigación

Las patentes como fuente de información

“I start where the last man left off”

Thomas Edison



Contratos relacionados con la transferencia de tecnología

- Licencia de patentes
- Contrato de transferencia de Know-how
- Cesión de patentes
- Contrato de Asistencia Técnica
- Contrato de “Engineering”
- Contrato de Confidencialidad
- Contrato de I+D

Licencia de patentes

Elementos característicos

- El contrato de licencia es aquel por el cual el titular de un derecho (**licenciante**), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (**licenciataria**) a usar o explotar ese derecho en las condiciones previstas en el propio contrato, a cambio de una regalía u otra compensación.
- **Objeto:**
 1. Patente concedida
 2. Derechos emergentes de una solicitud de patente

Nota: Las innovaciones no patentadas se licencian mediante contratos de transferencia de know-how
- No es solemne
- Inscripción en el Registro de la Oficina de Patentes para conseguir oponibilidad frente a terceros

¿Por qué licenciar?

Interés del licenciante

- Obtener más dinero y **rentabilizar la inversión** realizada en el desarrollo de la patente
- El titular de la patente es una **universidad o un centro tecnológico** que no pueden fabricar o comercializar productos
- La empresa licenciante **no tiene capacidad** para explotar la tecnología
 - Comercialización (países)
 - Capacidad de producción
- La licencia permite establecer un acuerdo con una empresa que puede seguir desarrollando tecnológicamente la invención por estar más avanzada técnicamente que el licenciante

Interés del licenciatarario

- Mayor facilidad para entrar en un nuevo mercado, desarrollar una nueva idea de negocio, un producto nuevo, etc.
- Adquirir tecnología probada que ya funciona comercialmente
 - Se evitan los riesgos de I+D propio
 - Garantía de calidad

Marco legal

Principio general → Autonomía de las partes

en su defecto...

- **Prohibición de ceder o transferir la licencia**

Art. 75.3. LP “Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario”.

- **Extensión a todos los actos de explotación o comercialización del objeto de la patente durante toda la vigencia, en todo el territorio del país y respecto de todas las aplicaciones del objeto.**

Art. 75.4. LP “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.”

- **No exclusividad**

Art. 75.5 LP: “Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención.”

- **Faculta al licenciatarario a adoptar todas las medidas necesarias para la defensa de la patente a falta de iniciativa del titular.**

Marco legal

La normativa aplicable **prohíbe** establecer cláusulas que:

1. Produzcan un efecto negativo en la competencia y/o efectos perjudiciales en el comercio
2. Constituyan competencia desleal
3. Impliquen abuso de posición dominante del titular de la patente.

Ejemplos:

- *Impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes*
- *Limitaciones al licenciataria en el plano comercial o industrial, cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente.*

Contrato de licencia de know-how

- **El know-how** puede ser definido como un conjunto de conocimientos (no patentados), informaciones y habilidades que en su globalidad pueden ser consideradas secretas y que resultan imprescindibles para hacer practicables determinados procesos.
- El contrato de **licencia de know-how** es un negocio jurídico por el que una parte (transferente) se compromete a poner a disposición de la otra (adquirente o receptor) los conocimientos técnicos constitutivos del know-how de modo definitivo, desprendiéndose de ellos en todo o parte, o bien se obliga a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotación por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestación.
- El know how, en realidad, suele ser **uno de los posibles contenidos** de los contratos de transferencia de tecnología, más que una modalidad de contrato en sí mismo.

Análisis de la estructura y principales cláusulas de los contratos de licencia de patentes y transferencia de know-how

Antes de lanzarse a negociar licencias...

!!!Hacer firmar a la otra parte un compromiso de confidencialidad!!!

Ejemplo:

“La UMH declara que dispone de cierta información relativa a un método para _____ (la información) y la empresa X desea recibir y/o utilizar esa información con el propósito específico de decidir si adquiere o no la licencia u otros derechos concernientes a la Información. La UMH está dispuesta a revelar la información a X, para que ésta la utilice a los fines del presente acuerdo, a reserva de la aceptación, por X, de las siguientes condiciones:

- X **tratará confidencialmente** toda la información recibida directa o indirectamente de la UMH y no utilizará ningún dato de esa información de ninguna manera distinta del propósito del presente acuerdo.*
- X **no divulgará** ningún dato de la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo por escrito de la UMH.*
- Al expirar el plazo del presente acuerdo, y a petición escrito de la UMH, X **devolverá** toda la información registrada de manera permanente, incluidas todas las copias de la misma.*
- X **no obtendrá derecho alguno** de ningún tipo sobre la información, ni tampoco ningún derecho a utilizarla, excepto para el propósito del presente acuerdo”.*

Estructura típica de un contrato

1. Preámbulo

- 1.1. Identificación de las partes.
- 1.2. Objeto.
- 1.3. Entrada en vigor del contrato.
- 1.4. Lugar del contrato.
- 1.5. Cláusulas expositivas.
 - 1.5.1. Considerandos sobre el licenciante.
 - 1.5.2. Considerandos sobre el licenciario.
 - 1.5.3. Antecedentes del contrato.
- 1.6. Definiciones.

2. Concesión de la licencia

- 2.1. Derechos de patente.
 - 2.1.1. Exclusividad.
 - 2.1.2. Territorio.
 - 2.1.3. Derechos conferidos.
 - 2.1.4. Limitaciones.
 - 2.1.5. Mantenimiento.
 - 2.1.6. Incumplimientos.
 - 2.1.6.1. Patentes licenciadas.
 - 2.1.6.2. Procedimientos contra licenciario.

- 2.2. Know how / secretos comerciales / información confidencial.
 - 2.2.1. General.
 - 2.2.2. Concesión de know-how.
 - 2.2.3. Secreto.
 - 2.2.4. Uso del know-how por el licenciario.
- 2.3. Asistencia técnica.
 - 2.3.1. Visitas a la planta.
 - 2.3.2. Asistencia directa.
 - 2.3.3. Consultas.
- 2.4. Mejoras.
 - 2.4.1. General.
 - 2.4.2. Concesión de mejoras.
 - 2.4.3. Momento de la divulgación.
 - 2.4.4. Concesión de las mejoras del licenciario.
- 2.5. Derechos de sublicencia.
- 2.6. Pagos.
 - 2.6.1. Pago inicial.
 - 2.6.2. Cánones.
 - 2.6.3. Pagos separados por patentes y know-how.
 - 2.6.4. Elementos tangibles.
 - 2.6.5. Compra de maquinaria.
 - 2.6.6. Asistencia técnica.
 - 2.6.7. Forma de pago.
 - 2.6.8. Intereses por pagos debidos.
 - 2.6.9. Registros del licenciario.
- 2.7. Duración del contrato de licencia.
 - 2.7.1. Licencia de patente.
 - 2.7.2. Licencia de know-how.

3. Cláusulas varias

- 3.1. Extinción del contrato.
 - 3.1.1. Pagos debidos.
 - 3.1.2. Quiebra.
 - 3.1.3. Expropiación.
 - 3.1.4. Cambios de control.
- 3.2. Efectos de la extinción.
 - 3.2.1. Pagos debidos.
 - 3.2.2. Información técnica.
 - 3.2.3. No uso de la tecnología licenciada.
 - 3.2.4. Maquinaria.
 - 3.2.5. Daños y perjuicios.
 - 3.2.6. Subsistencia.
- 3.3. Best efforts.
- 3.4. Nación más favorecida.
 - 3.4.1. Concepto de más favorecida.
 - 3.4.2. Notificación.
- 3.5. Garantías e indemnizaciones.
- 3.6. Control de exportación.
- 3.7. Arbitraje y legislación aplicable.
- 3.8. Derechos reservados.
 - 3.8.1. Derechos reservados.
 - 3.8.2. Maquinaria con marca registrada.
 - 3.8.3. Restricciones en el uso de información técnica y patentes.
 - 3.8.4. Compromisos del licenciario.
- 3.9. Disposiciones generales.
 - 3.9.1. Cesión.
 - 3.9.2. Cumplimiento divisible.
 - 3.9.3. Contrato íntegro.
 - 3.9.4. Fuerza mayor.
 - 3.9.5. Comunicaciones.

Ejemplo de preámbulo

EL PRESENTE ACUERDO se concluye el día ...de ... de

ENTRE,

VETRIN COMPANY LIMITED, denominada aquí en lo sucesivo "Vetrin", empresa constituida conforme a las leyes del Reino Hachemita de Jordania, con domicilio social principal en (dirección), debidamente representada por (nombres y apellidos), Director Ejecutivo de la Empresa debidamente autorizado, y

la UNIVERSIDAD DE XYZ, denominada aquí en lo sucesivo "la Universidad", persona jurídica de conformidad con las leyes de Bélgica, con sede administrativa en (dirección) y debidamente representada por (nombres y apellidos), quien delega la firma del presente acuerdo en los Profesores ABC y DEF del Departamento de Ciencias Farmacéuticas (dirección).

Preámbulo:

- Vetrin es un importante fabricante de medicamentos veterinarios;
- La Universidad cuenta con la pericia y las aptitudes para comprimir gránulos en pastillas (la "tecnología") y ha presentado una solicitud de patente de conformidad con el PCT, publicada con el número WO 02/25511, con el título de "Comprimidos de cera amortiguados para revestir artículos sólidos" (la "patente"), y descrita en el Apéndice 1;
- Vetrin tiene interés en desarrollar una forma farmacéutica específica que contiene hexomedina para administrarla a animales, y desea confiar a la Universidad los trabajos de investigación descritos en el Apéndice 2 (el "proyecto").

En consecuencia, por el presente documento, las partes acuerdan lo siguiente:

El licenciante y su capacidad para licenciar

Establecer quien es el licenciante

- Establecer claramente quién va a firmar el contrato y estar seguros que es la persona correcta y apropiada para hacerlo
- En muchos casos será necesario transferir los derechos entre las personas que firman el contrato y otras personas o empresas con interés en el contrato (Ej: Inventores)
- En cualquier caso debe estar reflejado por escrito en un contrato

Capacidad del licenciante para conceder la licencia

- El licenciante debe ser capaz de conceder al licenciario la licencia especificada en el acuerdo de licencia

Ejemplo:

La UMH es titular de la solicitud de PATENTE española número 123456, de título “Invención del siglo” de la que son inventores los investigadores PM y SR, y que se relaciona con

Territorio licenciado

- Clarificar **dónde** el Licenciatario podrá explotar los derechos licenciados.
- Puede ser una Región o incluso alguna unidad espacial más pequeña. Pero es conveniente hacerlo suficientemente grande como para que sea rentable para el Licenciatario, pero tampoco demasiado grande como para que no haya una explotación completa de la misma



Ejemplo 1:

“TERRITORY” shall mean the United States and its territories and Canada.

[...]

Subject to the terms and conditions set forth herein, LICENSOR hereby grants to LICENSEE a license in the FIELD OF USE under LICENSOR’S PATENT RIGHTS to make, have made, use and sell any LICENSED PRODUCT and to practice any LICENSED METHOD throughout the TERRITORY [...]

Duración de la licencia

- Establecer los límites temporales del acuerdo
- El periodo más frecuente es la vida de la patente licenciada
- El Know-how (secreto) podría estar vigente y sujeto a pagos hasta que sea posible demostrar que es de dominio público.

Ejemplo 1:

The term of the Exclusive License shall be limited to five (5) consecutive years following the date of this agreement, at which time the License shall terminate.

Ejemplo 2:

This Agreement shall be in full force and effect from the EFFECTIVE DATE until the end of the term of the last-to-expire of LICENSOR'S PATENT RIGHTS licensed under this AGREEMENT, unless otherwise terminated by operation of law or by acts of the parties pursuant to the terms of this AGREEMENT.

Objeto de la licencia

- Hay que identificar claramente lo que es licenciado:
 - Licencia de patente
 - Licencia de know-how
 - Licencia de patente + know-how
- En caso de patentes solicitadas/registradas, incluir claramente sus números de registro. En caso contrario (Ej: Know-how), describirlo específicamente en los anexos.
- Muchos de los contratos de transferencia tecnológica son más que una licencia de patente, y viceversa. En todo caso, hay que tener en cuenta, con independencia de que en el contrato se hable expresamente de transferencia de know-how:
 - El licenciante está obligado a poner a disposición del licenciatarario los conocimientos técnicos (know-how) que posea y resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención (dibujos, manuales de fabricación, formación, etc.)
 - El licenciatarario a quien se transmite dichos conocimientos secretos está obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.
- Los contratos de licencia de patentes suelen incorporar otros elementos, como marcas registradas y diseños.

Objeto de la licencia (cont.)

Ejemplo 1:

La UMH otorga a X, en los términos y con las limitaciones establecidas en el presente contrato:

- a) Licencia para la explotación del know-how en que se basan las invenciones descritas en el Anexo II del presente contrato.*
- b) Adicionalmente, en el momento en que las invenciones basadas en el know-how a que se refiere el apartado a) anterior se materialicen total o parcialmente en la solicitud y, posteriormente, la concesión de uno o varios modelos de utilidad, licencia para la explotación de dichas solicitudes y dichos modelos de utilidad.*

Ejemplo 2:

El objeto del presente contrato es la licencia de los derechos de explotación de la patente número _____ presentada en fecha ___ de _____ de 20___, titulada _____, y actualmente titularidad del licenciante, para su explotación en _____, por un período de _____ y con la finalidad de



Daudén

El presente contrato es una licencia de explotación y no una venta, de modo que el titular de la patente conserva la propiedad de la misma.

Actividades permitidas

- Fabricación
- Fabricación + venta
- Posibilidad de exportar
- Etc....

Ejemplo:

1. *Las licencias de explotación otorgadas alcanzan únicamente a las actividades que se describen a continuación:*
 - a) *La fabricación de los productos referidos en la Estipulación Primera (y listados en el Anexo I)*
 - b) *La comercialización de los productos referidos en la Estipulación Primera de este contrato (y listados en el Anexo I).*

Alcance de la licencia

- Puede ser **exclusiva o no exclusiva**
- En caso de exclusividad el Licenciante no puede convertirse en un competidor del Licenciataro en el territorio concedido como licencia exclusiva
- Es posible conceder varias licencias exclusivas a diferentes territorios, manteniendo el compromiso de que son exclusivas y no hay interferencias entre licenciataros
- Dentro de la Unión Europea no es posible limitar las importaciones paralelas por la existencia de agotamiento del derecho licenciado.

Ejemplo:

The license granted under Section 2.1 shall be exclusive and LICENSOR hereby agrees that is shall not grant any other license to make, have made, use, lease, sell and import LICENSED PRODUCTS or to utilise LICENSED METHODS in the TERRITORY for the FIELD OF USE during the term of this Agreement.

Disfrute del derecho

- Garantizar **que los derechos licenciados son válidos** → No es posible garantizar al 100% la validez de una patente
- Garantizar al Licenciatario **que no existe infracción de derechos de terceros**, o por lo menos, garantizar la buena fe, y que el Licenciante desconoce que haya infracción de derechos de terceros
- Garantizar al licenciatario **que podrá disfrutar de los derechos licenciados sin interferencias o problemas** debidos a la negligencia del licenciante o por infracción de terceros (el Licenciante actuará en contra de los infractores, etc.)

Posibilidad de sublicenciar

- Para garantizar la calidad del producto y su buen nombre, el Licenciario podrá tener restringido el derecho de conceder sub-licencias.
- Las sub-licencias puede darse:
 - A empresas elegidas libremente por el Licenciario
 - O contando con la autorización del Licenciante

Ejemplo:

This agreement shall be deemed terminated automatically, effective immediately, upon the occurrence of any of the following:

Any attempt by LICENSEE to grant a sublicense or any attempt by LICENSEE to assign any right or duty under this license agreement to any person, corporation, partnership, association, or any other third party, without the prior written consent of LICENSOR;

Adecuación al propósito

- El Licenciante garantiza que la tecnología es adecuada para el propósito en que es licenciada siempre que se sigan las instrucciones del Licenciante.
- Si hay una invención radicalmente novedosa que no ha sido explotada (por ej., **de Universidades**):
 - el Licenciatario debe asumir el riesgo
 - y normalmente el Licenciante no asume ninguna garantía

Ejemplo:

Excepto cuando expresamente se afirme lo contrario en el presente contrato, la UMH no ofrece ningún tipo de garantía (ni implícita ni explícita) con respecto a la PATENTE o la TECNOLOGÍA, incluyendo, entre otras, garantías de comercialización, de adecuación a un uso concreto.....

Modalidades de pago

En contrapartida a las ventajas que supone la explotación de la invención patentada, e incluso la asistencia técnica prestada y la formación profesional proporcionadas al licenciatarario, se exigirá a este una **contraprestación**. Las modalidades de pago de la misma son:

- **Pago fijo** que se ajuste al valor aproximado de la patente licenciada, pagable bien de una sola vez (down-payment), bien en pagos fraccionados a lo largo del tiempo.
- Establecer un **pago de regalías o cánones** sobre los ingresos que la empresa reciba de la explotación por sí misma o mediante terceros de los resultados del proyecto.
- Otra opción más, es el **sistema mixto** consistente en el pago de una cantidad fija y un royalty posterior.

Se exigirá al licenciatarario que lleve archivos y libros de contabilidad para el cálculo y verificación de las cantidades pagaderas en concepto de regalías

Modalidades de pago (cont.)

Ejemplo:

1. *La LICENCIATARIA estará obligada a realizar los siguientes PAGOS a la UMH, que serán incrementados por la tasa apropiada de IVA:*
 - a) *Regalías del % sobre las VENTAS NETAS efectuadas por ella misma.*
 - b) *PAGO mínimo de € anuales. Este PAGO mínimo se compensará con las Regalías si éstas fueran de un importe superior.*
 - c) *INGRESOS POR SUBLICENCIA del% de todos los ingresos que por este concepto ingrese la LICENCIATARIA.*

Mejoras

Ejemplo:

1. Cambios y perfeccionamientos realizados por la LICENCIATARIA.

- a) *Las modificaciones del producto bajo licencia sólo se permiten con la autorización escrita de la UMH. La LICENCIATARIA informará a la UMH de todos los perfeccionamientos realizados al producto licenciado. Si la UMH ha participado en el desarrollo del perfeccionamiento tendrá derecho a ser nombrado coinventor y a explotar y utilizar el perfeccionamiento mediante una licencia concedida en virtud de ello. Las partes negociarán las condiciones de buena fe.*
- b) *El término perfeccionamiento aludirá a todo avance o desarrollo que se pueda utilizar y aplicar directamente en el producto objeto de licencia, y que cumpla los requisitos para obtener una protección mediante patente.*

2. Cambios y perfeccionamientos realizados por la UMH.

- a) *La UMH informará a la LICENCIATARIA de todos los perfeccionamientos del producto objeto de licencia. Esta disposición también es aplicable a los perfeccionamientos para los cuales se presenta una solicitud de patente. La LICENCIATARIA tiene derecho a obtener una licencia para tales perfeccionamientos, con arreglo a las condiciones del presente contrato.*

Mantenimiento en vigor de la patente

- En la medida de lo posible interesa que el licenciario asuma la obligación del pago de las tasas que deben abonarse para mantener con vida el derecho.
- La normativa interna de la mayor parte de las universidades españolas sobre la protección de los resultados de investigación establece que **el licenciario** asumirá el compromiso de correr con los gastos de mantenimiento de la patente.

Ejemplo:

- a) La LICENCIATARIA tendrá el derecho exclusivo y la obligación de solicitar, extender, llevar adelante y mantener los derechos de PATENTE a nombre de la UMH en aquellos países que considere relevantes. El presente contrato quedará automáticamente extendido para la explotación de la patente en dichos países.*
- b) Todos los gastos derivados de la preparación, solicitud, proceso y mantenimiento de los derechos de PATENTE serán pagados por la LICENCIATARIA.*

Defensa de la patente

Ejemplo:

*X (Licensor) and the Y (Licensee) acknowledge that it is of the utmost importance to protect the Licensor's Patent against infringement and/or unfair competition. **The Licensee shall promptly notify the Licensor in writing of any infringement of the Patent or of any act of unfair competition by third parties relating to the Patent, whenever such infringement or act shall come to the Licensee's attention.** The Licensor shall have the responsibility promptly to initiate and diligently pursue appropriate actions which, in the reasonable judgment of the Licensor, are necessary to protect its Patent rights against such infringements or acts.*

Suministro de servicios técnicos

- La Ley de Patentes establece que en cualquier acuerdo de licencia **el Licenciante tiene la obligación de facilitar al Licenciario las instrucciones iniciales.**
- En algunos casos por mayor claridad y sencillez es mejor contemplar estos temas en un acuerdo separado (por ejemplo, un contrato de asistencia técnica). Las empresas americanas suelen firmar un acuerdo de I+D junto con el de Licencia a las Universidades Licenciantes.
- La cláusula sobre suministro de servicios técnicos suele cubrir los siguientes aspectos:
 - Asesoramiento en el planeamiento espacial de la fábrica
 - Asistencia en el diseño de las instalaciones para los equipos
 - Ensamble y puesta en marcha para fabricar el producto licenciado
 - Utilización de ingenieros y especialistas
 - Asistencia a los empleados del Licenciario para operarlo
 - Primer periodo de fabricación
 - Asistencia técnica en las instalaciones productivas
 - Formación (especificar la documentación necesaria, dónde se hace, sus costes y quien los paga, viajes y alojamiento, seguros, etc.).

Confidencialidad

Ejemplo:

Cualquier dato o información técnica, científica y/o comercial relacionada con la INVENCIÓN, la TECNOLOGÍA o los términos de este contrato tendrán carácter confidencial y no podrán ser difundidos sin acuerdo expreso entre las Partes, mientras que dichas informaciones no sean de dominio público o su revelación sea requerida por la Ley.

Cuando una de las Partes desee utilizar alguna de esas informaciones para su publicación como artículo, conferencia, u cualquier otra modalidad, deberá solicitar la conformidad de la otra Parte por escrito.



Resolución del contrato

1. Este contrato **permanecerá en vigor hasta el vencimiento o abandono de la última PATENTE o solicitud de PATENTE**, bajo los términos indicados en la cláusula 3 de este contrato.
2. La LICENCIATARIA puede resolver el presente contrato **por motivos justos**, como la existencia de circunstancias ajenas a su control efectivo, y siempre previa notificación por escrito a UMH al menos noventa (90) días antes de la fecha efectiva de resolución elegida por la LICENCIATARIA, indicando los motivos de dicha resolución.
3. UMH puede resolver este contrato si la LICENCIATARIA:
 - a) No ha efectuado los PAGOS señalados y/o no ha enviado los INFORMES FINANCIEROS debidos;
 - b) Ha incumplido cualesquiera otra de las obligaciones contraídas en el presente contrato; o
 - c) Ha proporcionado INFORME/S FINANCIERO/S falsos;y la LICENCIATARIA no subsane dicha/s falta/s, incumplimiento/s o INFORME/S FINANCIERO/S falso/s dentro de los sesenta (60) días siguientes desde la notificación escrita de UMH.
4. Este contrato también puede se podrá resolver:
 - a) Por **acuerdo mutuo** entre las partes.
 - b) En el caso de que la LICENCIATARIA se encuentre en **situación concursal**, en proceso de liquidación o sea permanentemente insolvente.
 - c) En caso de la LICENCIATARIA **recurra la validez de la patente** o apoye a terceros en dicho recurso.
5. En **ningún caso la resolución de este contrato acabará con**:
 - a) La obligación de la LICENCIATARIA de realizar los PAGOS devengados o devengables;
 - b) Ninguna acción legal o reclamación de la LICENCIATARIA o UMH, devengada o devengable, debida a cualquier incumplimiento o falta de la otra Parte;
6. Por encima de la resolución de este contrato, UMH tendrá el derecho de conservar cualquier cantidad ya pagada por la LICENCIATARIA conforme a los términos de este contrato. Asimismo, la LICENCIATARIA deberá pagar a UMH todas las cantidades devengadas que se deban, o vayan a ser debidas, basadas tanto en las VENTAS NETAS como en INGRESOS POR SUBLICENCIA derivadas de los productos manufacturados, producidos y/o vendidos antes de la fecha efectiva de la resolución.

Resolución de conflictos y legislación aplicable

Ejemplo 1:

15. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- 15.1 *Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al, o relativa al, presente contrato será **resuelta amigablemente** entre las partes.*
- 15.2 *Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada amigablemente, o en la medida en que no haya solucionada en el plazo de sesenta (60) días desde la notificación de la parte afectada dando detalles de la reclamación, ésta será sometida a **arbitraje** de conformidad con las Reglamento de Arbitraje de la OMPI, solicitado por cualquiera de las Partes a su coste.*
- 15.3 *El tribunal arbitral estará compuesto por un único árbitro. El arbitraje tendrá lugar en Alicante y el idioma del procedimiento arbitral será el castellano. La resolución tomada por el árbitro será definitiva y no apelable.*

Ejemplo 2:

Governing law: *This Agreement is governed by, and is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute which has arisen or may arise out of, or in connection with, this Agreement, except that either party may bring proceedings for an injunction in any jurisdiction.*

Condiciones generales (miscellanea)

Section 29.1 The headings of the several sections are inserted for convenience of reference only and are not intended to be a part of or to affect the meaning or interpretation of this AGREEMENT.

Section 29.2 This AGREEMENT shall not be binding upon the parties until it has been signed herein below by or on behalf of each party, in which event it shall be effective as of the date first above written.

Section 29.3 No amendment or modification of this AGREEMENT shall be valid or binding upon the parties unless made in writing and signed by both parties.

Section 29.4 This AGREEMENT embodies the entire understanding of the parties and supersedes all previous communications, representations or understandings, either oral or written, between the parties relating to the subject matter hereof.

Section 29.5 The parties agree to execute and deliver all documents, provide all information and take or forbear from taking all such action as may be necessary or appropriate to achieve the purposes of this AGREEMENT.

Cláusulas permitidas

1. Obligación del licenciatarario de **no divulgar** el “know-how”
2. Obligación del licenciatarario de **no conceder sublicencias o cesiones**
3. No explotar la patente o el “know-how” concedidos después del **final del contrato**
4. Concesión de licencias sobre **mejoras** del licenciatarario, siempre que sean recíprocas
5. Especificaciones mínimas de **calidad** (incluido aprovisionamiento para garantizarlo)
6. Informar de **infracciones** y prestar ayuda
7. Obligación del licenciatarario de **continuar abonando los cánones**, aunque el know-how deje de ser secreto o bien que la patente caduque (por facilidad de pagos).
8. Obligación del licenciatarario de **limitar** la explotación de la tecnología concedida a una o varias de las aplicaciones técnicas de aquélla, o a uno o varios mercados de productos

Cláusulas permitidas (cont.)

9. Obligación de pagar un **canon mínimo** o de producir una cantidad mínima
10. Dar condiciones **igualmente favorables** a todos los licenciarios
11. Obligación del licenciario de mencionar en el producto bajo licencia el nombre del licenciante o el número de la patente concedida
12. Obligación del licenciario de no utilizar la tecnología del licenciante para construir **instalaciones para terceros**
13. Reserva en favor del licenciante para oponerse a la explotación por el licenciario de la tecnología **fuera del territorio** concedido
14. Reserva en favor del licenciante del derecho a rescindir el acuerdo si el licenciario **impugna** la validez de los derechos concedidos
15. Obligación del licenciario de **fabricar y comercializar lo mejor posible** el producto bajo licencia

Cláusulas prohibidas

1. Una de las partes esté sujeta a **limitaciones de fijación de precios**, de componentes de los precios o de descuentos en los productos bajo licencia
2. Se **restrinja la libertad de una de las partes para competir**, dentro del mercado común, con la otra
3. Se obligue a las partes, o a una de ellas, **sin razones justificadas** objetivamente:
 - A atender los pedidos efectuados por revendedores establecidos en su territorio
 - A restringir la posibilidad, para los usuarios o revendedores, de comprar los productos de otros revendedores del mercado común
4. Las partes fueran ya fabricantes competidores antes de la concesión de la licencia y una de ellas esté sujeta, dentro de un mismo sector técnico de aplicación o en un mismo mercado de productos, a limitaciones respecto de la clientela a la que puede atender

Cláusulas prohibidas (cont.)

5. Una de las partes esté sujeta a limitaciones respecto de la cantidad de los productos bajo licencia fabricados o vendidos o respecto del número de actos de explotación de la tecnología concedida
6. Se obligue al licenciatarario a ceder al licenciante todos o parte de los derechos sobre las mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida
7. Prohibición de impugnar la validez de la patente o del “know-how”
8. Obligar al licenciatarario a aceptar especificaciones de calidad, provisión de bienes o servicios u otras licencias **no necesarias** para explotar técnicamente de forma correcta la tecnología concedida

*Otros contratos relacionados con la
transferencia de tecnología*

Cesión de patentes

- Es la figura típica a través de la cual se articula la **transmisión plena** de estos bienes, permitiendo al adquirente ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos.
- Implica un **desplazamiento o cambio de titular de los derechos de la patente** o de la solicitud de la misma a cambio de un precio.
- Puede ser **total o parcial**
 - a) En cuanto a los derechos cedidos
 - b) En razón del territorio
- Para su validez, la cesión debe realizarse **por escrito** (en la práctica totalidad de los casos se formaliza en documento público)
- Inscripción en el Registro de la Oficina para tener eficacia frente a terceros
- El cedente tiene la obligación de poner a disposición del adquirente los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder llevar a cabo una adecuada explotación de la invención amparada por la patente cedida.

Contrato de asistencia técnica y contrato de engineering

- **Contrato de asistencia técnica:** es la transmisión de conocimientos relativos a la aplicación práctica, mediante el cual el trasmisor, proporciona al receptor apoyo o cooperación para obtener determinados resultados prácticos.
- **Contrato de engineering:** es un contrato que tiene por objeto que una parte proporcione a otra los datos y conocimientos necesarios para la fabricación de un equipo o instalación de una planta, y/o la puesta en práctica de tales conocimientos (es la prestación de un servicio intelectual para la elaboración de una obra en concreto).
- Ambos contratos tienen en común los siguientes aspectos:
 - Implican transferencia de conocimientos técnicos a cambio de un precio
 - Pueden ser accesorios a otros contratos de transferencia de tecnología
 - Pueden tener a su vez contratos accesorios. Ej. Acuerdos de confidencialidad o transferencia de know how.

Publicaciones académicas

- Los datos e informes obtenidos durante la realización de proyectos conjuntos, así como los resultados finales, normalmente tendrán **carácter confidencial**.
- Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc. **deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito**. La otra parte deberá responder en un plazo máximo establecido en el contrato, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad sobre la información contenida en el artículo o conferencia. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión

Ejemplo:

The University will submit to the Sponsor, in writing, details of any Results and any of the Sponsor's Background that any employee or student of the University intends to Publish, at least 60 days before the date of the proposed Publication. The Sponsor may, by giving written notice to the University ("a Confidentiality Notice"): require the University to delay the proposed Publication for a maximum of 6months after receipt of the Confidentiality Notice if, in the Sponsor's reasonable opinion, that delay is necessary in order to seek patent or similar protection for any of the Sponsor's background or any Results that are to be Published; or prevent the Publication of any of the Sponsor's Background that is Confidential Information. The Sponsor must give that Confidentiality Notice within 20 days after the Sponsor receives details of the proposed Publication. If the University does not receive a Confidentiality Notice within that period, its employee or student may proceed with the proposed Publication, provided that, whether or not it has received a Confidentiality Notice, any of the Sponsor's Background that is Confidential Information may not be published.



Daudén

ABOGADOS

Trademarks, Designs, Patents
and Copyright Office in Alicante

Muchas gracias

Sergio Rizzo

ABOGADOS DAUDÉN

Avda Maisonnave, nº 11, 2º. 03003. Alicante. España.

Tel. +34 965135918 - Fax. +34 965134209

e-mail: rizzo@abogados-dauden.com - Web: www.abogados-dauden.com