

Modelos de contratos internacionales

Transferencia internacional de Tecnología fuera de la UE/EEE. Licencia de patente

|  |  |
| --- | --- |
| Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla – Plaza de la Contratación nº 8 41004 Sevilla – Departamento Internacional 955 110 922 | 1 |

# ACUERDO

Entre .............. (nombre social, forma jurídica), domiciliada en ............., representada por .............., en lo su- cesivo denominado "Licenciante".

Y

............... (nombre social, forma jurídica), con domicilio social en ..........., representada por ................., en lo sucesivo denominado "Licenciatario".

# Anexo I - Especificación de las patentes y/o descripción de know-how.

**Anexo II - Nombres, descripciones, dibujos y especificaciones técnicas de los productos bajo licencia. Anexo III - Asistencia que debe prestarse por el Licenciante.**

**Anexo IV - Otras condiciones. EXPONEN**1

**A** - Que el Licenciante es titular de las patentes descritas en el Anexo I2.

**B** - Que el Licenciante tiene los conocimientos técnicos (know-how descritos en el Anexo I) para la fabricación de los Productos bajo licencia que se describen en el Anexo II.

**C** - Que las partes y/o know-how arriba mencionadas ya han sido explotados comercialmente por el Licenciante. El Licenciante ha fabricado los siguientes productos3: ...................

**D** - Que el Licenciatario desea adquirir una licencia sobre las patentes y el know-how anteriormente referido.

**E** - Que el Licenciatario tiene la intención de conceder al Licenciatario una licencia sobre las patentes y el know- how arriba mencionados.

Por todo ello, las partes acuerdan las siguientes cláusulas:

# Cláusula 1ª: DEFINICIONES

Los siguientes términos a los que se refiere el presente contrato tendrán los siguientes significados:

# Patentes

Se entiende por Patentes las especificadas en el Anexo I.

# Know-how

Se entiende por know-how o las patentes o una combinación de ambas, tal como se describe en el Anexo I y que es relevante para la fabricación de los productos bajo licencia.

# Tecnología concedida

Tecnología concedida significa la tecnología en forma de know-how o las patentes o una combinación de ambas, tal como se describe en el Anexo I, que constituyen el objeto del presente contrato en el momento de su celebra- ción y las posibles mejoras realizadas con arreglo a las cláusulas 15 y 16.

# Productos bajo licencia4

Se entiende por productos bajo licencia los comprendidos en el Anexo II, cuya producción requiere la utilización de la Tecnología concedida.

# Explotación

Se entiende por Explotación la utilización de la Tecnología concedida con arreglo a la Cláusula 2

# Cláusula 2ª: OBJETO DE LA LICENCIA.

El Licenciante concede al Licenciatario una licencia para5 .......... (en lo sucesivo la Licencia).

# Cláusula 3ª: SECTORES TÉCNICOS DE APLICACIÓN

Variante A

La licencia se extiende a todos los sectores técnicos de la aplicación de la tecnología concedida y a cualquier otro uso que se derive necesariamente de tal aplicación.

Cada una de las partes se obliga a informar a la otra de buena fe y sin reservas respecto a cualquier aplicación no prevista en el momento de la conclusión del presente contrato y que puede ser puesta en práctica con poste- rioridad.

Variante B

Se concede la licencia para los sectores técnicos de aplicación: ................

# Cláusula 4ª: TIPO DE LICENCIA6

La licencia es exclusiva y dicha exclusividad se aplica al Licenciante. Por lo tanto, el Licenciante Variante A. Licencia única

La licencia es exclusiva aunque el Licenciante se reserva el derecho de explotación de la tecnología Concedida en el territorio definido en la Cláusula 7.1.

Variante B. Licencia exclusiva

La licencia es exclusiva y dicha exclusividad se aplica al Licenciante. Por lo tanto, el Licenciante no tendrá dere- cho a explotar él mismo la tecnología concedida en el territorio concedido en la Cláusula 7.1.

Variante C. Licencia no exclusividad La licencia no es exclusiva7.

# Cláusula 5ª. CESIÓN DE LA LICENCIA

La licencia no podrá cederse sin previo consentimiento escrito del Licenciante.

# Cláusula 6ª. SUBLICENCIAS Y SUBCONTRATACIÓN

* 1. **Sublicencias**

Variante A

El Licenciatario está autorizado a conceder sublicencias con arreglo a los derechos y obligaciones estipulados en el presente contrato.

Variante B

El Licenciatario está autorizado a conceder sublicencias sin el consentimiento previo del Licenciante, quien no po- drá denegarlo sin un motivo razonable.

Variante C

El Licenciatario no podrá conceder sublicencias.

# Subcontratación

El Licenciatario no podrá, sin el previo consentimiento escrito del Licenciante, subcontratar la fabricación de los Productos bajo licencia o parte de los mismos para los que s debe aplicar la tecnología concedida.

# Cláusula 7ª: TERRITORIO

* 1. La Licencia se concede para los siguientes territorios8:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

* 1. El Licenciatario no tendrá derecho a usar Tecnología concedida, a fabricar, a vender en su propio nombre o por su cuenta. A arrendar o a distribuir los productos bajo licencia fuera de los territorios concedidos a otros Li- cenciatarios como a cualquier otro territorio para los que no se ha concedido ninguna licencia. Esta disposición será aplicable con independencia de su el Licenciante es titular de derechos de propiedad industrial sobre la tec- nología concedida en estos territorios9.

Variante A

En caso de incumplimiento de esta obligación, el Licenciatario estará obligado a pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Esta disposición será aplicable se haya resuelto o no el contrato con arreglo a l cláusula 29

Variante B

En caso de incumplimiento de esta obligación, el Licenciatario estará obligado a pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Esta disposición será aplicable se haya resuelto o no el contrato con arreglo a l cláusula 29

Las Partes acuerdan que la indemnización que se debe satisfacer asciende a ............... Por cada incumplimiento de esta obligación. Se deberá abonar la indemnización en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de re- cepción de la reclamación escrita realizada por el Licenciante.

Sin embargo, cualquiera de las Partes podrá incrementar o reducir la indemnización de los daños, siempre y cuando se pruebe el alcance de los mismos, y se inicie el procedimiento previsto en la Cláusula 32 en el plazo de seis meses a contar desde la recepción de la reclamación realizada por el Licenciante.

# Cláusula 8ª: INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA

Cada una de las Partes tendrá derecho a la inscripción, si ésta es posible conforme a la ley del país en el que se ha concedido la licencia. Cada Parte concederá a la otra los poderes de representación y firma que sean necesa- rios a estos efectos. Los costes de inscripción serán de cargo de la Prte que haya solicitado la inscripción.

# Cláusula 9ª: DIBUJOS E INFORMACIÓN TÉCNICA

En la fecha acordada entre las Partes, EL Licenciante proporcionará al Licenciatario todos los dibujos e informa- ción técnica que estén en su poder y que sean necesarios para la explotación de la tecnología concedida. Confor- me a lo previsto en el artículo 17. el Licenciante transmitirá dichos documentos al licenciatario, quien los manten- drá en secreto durante y después de la vigencia de este contrato10. El Licenciatario hará cumplir esta obligación a sus sublicenciatarios o subcontratistas, y será responsable frente al Licenciante de cualquier incumplimiento de esta obligación.

# Cláusula 10ª: LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN

* 1. En caso que los dibujos o la información técnica prevista en la Cláusula 9 contengan errores, incoherentes u otros defectos, el Licenciante proporcionará lo antes posible al Licenciatario, sin coste alguno para éste, los nue- vos dibujos o la información técnica corregidos.

El Licenciante deberá pagar una indemnización por cualquier coste directo en que haya incurrido como resultado de dichos errores hasta una cantidad máxima de ...................

* 1. El Licenciatario deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios de .............. por cada semana de retraso en la entrega de los dibujos e información técnica con arreglo a la Cláusula 9. salvo pacto en contrario, la indemnización por daños y perjuicios por cada semana será de un 2% hasta un tope de un 20% del canon míni- mo correspondiente al primer año que se establece en la Cláusula 19.
  2. El Licenciatario hará todo lo posible para que el Licenciante no resulte perjudicado por las reclamaciones que efectúe un tercero por los daños causados en sus bienes, por daños personales o cualquier otro tipo de per- juicio causados directa o indirectamente por los Productos bajo licencia. En el caso que el Licenciante sea perjudi- cado por esta causa, el Licenciatario indemnizará a aquél.
  3. El Licenciante declara que, a la firma del presente contrato, la tecnología concedida no vulnera ningún dere- cho de propiedad industrial de un tercero en el territorio concedido con arreglo a la Cláusula 7.1. Si a propósito del uso de la tecnología concedida, se interpone una demanda por la violación de un derecho de propiedad indus- trial, el Licenciatario informará inmediatamente al Licenciante. En este caso, el Licenciante tendrá derecho, previo aviso escrito, a dirigir la negociación o el litigio con el tercero.

El Licenciante hará todo lo posible para que el Licenciatario no resulte perjudicado por las reclamaciones que efectúe un tercero por violación de un derecho de propiedad industrial derivado del uso de la Tecnología concedi- da con arreglo al presente contrato. En el caso que el Licenciatario sea perjudicado por esta causa, el Licenciante indemnizará a aquél. La responsabilidad civil del Licenciante se limitará a las cantidades ya percibidas con arreglo a las Cláusulas 17 y 18 de este contrato, pero no será inferior a la cantidad de11 ..................

# Cláusula 11ª: EXPLOTACIÓN DE LA LICENCIA

El Licenciatario se compromete a explotar la Tecnología concedida con arreglo a la cláusula 2. si el Licenciatario no explotase la tecnología concedida antes del día ............., el Licenciante podrá resolver el presente contrato.

El riesgo de la explotación comercial e industrial lo asumirá únicamente el Licenciatario. De igual forma, el Licen- ciante tampoco será el responsable del éxito de la explotación comercial e industrial de la Tecnología concedida.

# Cláusula 12ª: CALIDAD DE LOS PRODUCTOS BAJO LICENCIA12

* 1. El Licenciatario fabricará los Productos bajo licencia conforme a las especificaciones de calidad establecidas en el Anexo II.
  2. El Licenciatario podrá comprobar en el lugar de fabricación si los Productos bajo licencia tienen la calidad requerida y podrá, mediante aviso escrito, prohibir la venta de los productos que no cumplan las especificaciones de calidad establecidas en el Anexo II.

Si el Licenciatario no alcanzase la calidad requerida en un período de ............... a contar desde la fecha de re- cepción del mencionado aviso, el Licenciante podrá resolver el presente contrato.

# Cláusula 13ª: ASISTENCIA TÉCNICA

EL Licenciante prestará, a cargo del Licenciatario, la asistencia técnica mediante personal cualificado con arreglo a los establecido en el Anexo III13.

# Cláusula 14ª: FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL LICENCIATARIO

El Licenciante se compromete a recibir a los empleados en sus propias instalaciones con el fin de formarles en el empleo de la tecnología concedida con arreglo a lo estipulado en este contrato. El alcance y las condiciones de esta formación se regula en el Anexo III.

# Cláusula 15ª: MODIFICACIONES Y MEJORAS EN LA TECNOLOGÍA CONCEDIDA

* 1. Cada Parte informará a ala otra por escrito de cualquier modificación o mejora que haya llevado a cabo en la Tecnología concedida.
  2. El Licenciatario podrá hacer uso de la modificación o mejora en la Tecnología concedida realizada por el Li- cenciante durante la vigencia de este contrato. En contraprestación el Licenciante percibirá un incremento en los cánones proporcional al incremento de valor de la Tecnología concedida.
  3. El Licenciante podrá hacer uso de la modificación o mejora en la Tecnología concedida realizada por el Li- cenciatario durante la vigencia de este contrato, con tal de que se satisfaga un canon adecuado en relación con el incremento de valor de la Tecnología concedida.

El Licenciatario podrá usar las modificaciones y mejoras realizadas o concederlas a un tercero, siempre y cuando estas modificaciones y mejoras sean disociables de la Tecnología concedida y que el know-how transferido, que se mantenga en secreto, no sea revelado.

# Cláusula 16ª: PARTES RESULTANTES DE LAS MODIFICACIONES Y MEJORAS

Si durante la vigencia de este contrato una de las Partes solicita una patente para cualquier modificación o mejo- ra relacionada directa o indirectamente con el producto que ha de ser fabricado con la Tecnología concedida, de- berá comunicarlo a la otra inmediatamente. La parte que solicita la patente, mediante contraprestación económi- ca, a la otra Parte, si ésta así lo ha requerido, una licencia no exclusiva de explotación o de la inversión o de la mejora objeto de la patente.

# Cláusula 17ª: PAGO POR LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN14

El Licenciatario pagará la cantidad de ............... en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de la firma del presente contrato en la cuenta bancaria que comunique el Licenciante.

El Licenciante no estará obligado a transferir los dibujos e información técnica a los que se refiera la Cláusula 9, a menos que se haya satisfecho íntegramente la mencionada cantidad en su cuenta corriente.

# Cláusula 18ª: CÁNONES

Variante A

El Licenciatario pagará al Licenciante respecto a los productos bajo licencia vendidos un canon del ....% sobre el montante neto de las facturas; por ejemplo, el precio neto de venta, excluyendo otros cargos adicionales, tales como cargos por empaquetado, costes de transporte, de seguro y tasas o impuestos de cualquier naturaleza15.

Variante B

El Licenciatario deberá satisfacer por cada producto bajo licencia vendido la suma de .............

El canon se devengará en la fecha más temprana entre la fecha de factura emitida por el Licenciatario y la fecha de embarque de los productos bajo licencia.

Variante C

El Licenciatario deberá pagar en concepto de cánones la cantidad de ........... en las siguientes fechas16:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Variante D

El Licenciatario debe abonar por cada Producto bajo licencia fabricado por él o por si cuenta la cantidad de ................ El canon se devengará el día de la fecha de fabricación.

# Cláusula 19ª: CÁNONES MÍNIMOS

Con independencia de las ventas o la producción realmente efectuadas por el Licenciatario los cánones que se han de pagar al Licenciante no serán inferiores a:

.............. durante el primer año a contar desde la fecha del presente contrato.

.............. durante el segundo año.

.............. durante el tercer y sucesivos años de vigencia de este contrato17.

Si el contrato se resolviese durante el año en curso, los cánones mínimos se reducirán proporcionalmente.

La parte del canon mínimo que se haya devengado conforme a lo previsto en la Cláusula 18, se devengará al fi- nal de cada año natural.

# Cláusula 20ª: IMPUESTOS18 20.1

Variante A

Los impuestos directos que deban liquidarse en el país del Licenciatario en razón de los pagos efectuados al Li- cenciante con arreglo al presente contrato serán de cuenta de éste.

Si la ley del estado del Licenciatario obliga a éste a retener los impuestos que gravan al Licenciante con arreglo a un Convenio para evitar la doble imposición entre los Estados de las Partes, el Licenciatario podrá realizar tales retenciones en los pagos de los cánones siempre y cuando el Licenciatario envíe al Licenciante cualquier docu- mento probatorio válido ante las autoridades fiscales del Estado de éste.

Variante B

Los impuestos directos que deben liquidarse en el país del Licenciatario en razón de los pagos efectuados al Li- cenciante con arreglo al presente contrato, serán de cuenta del Licenciatario.

Si la ley del Estado de el Licenciatario obliga a éste a retener los impuestos que gravan al Licenciante con arreglo a un Convenio para evitar la doble imposición entre los Estados de las Partes, el Licenciatario podrá realizar tales retenciones en los pagos de los cánones siempre y cuando el Licenciatario envíe al Licenciante cualquier docu- mento probatorio válido ante las autoridades fiscales del Estado de éste.

* 1. Cualquier otro tipo de impuestos, gravamen o tasa que graven este contrato en razón de su naturaleza o de su cumplimiento en el país del Licenciatario será de cuenta de éste.
  2. en el caso de que el Estado del Licenciatario exija que los impuestos sean satisfechos por el Licenciante, aquél deberá prestarle la asistencia necesaria que le permita cumplir con sus obligaciones y formalidades.

# Cláusula 21ª: ETIQUETADO

El Licenciante marcará todos los productos fabricados y suministrados bajo esta licencia con números de serie e incorporará una etiqueta que diga19 "Licencia ......".

# Cláusula 22: CUENTAS Y AUDITORÍAS

* 1. El Licenciatario llevará una contabilidad separada en la que registrará el número exacto de Productos bajo licencia fabricados o vendidos, los números de serie de tales productos y cualquier otra información necesaria para establecer los cánones que debe satisfacer al Licenciante20.
  2. El Licenciante podrá nombrar un auditor que inspeccione los asientos registrales y examine si son coheren- tes con la contabilidad general.

El coste de esta auditoria será de cargo del Licenciante. Sin embargo, será reembolsado por el Licenciatario en la medida que la auditoria se prolongue o tenga que repetirse por cuantas imprecisas o incompletas del Licenciata- rio o si de esta inspección resulta que éste debe abonar unos cánones cuya suma excede un ....% de los cánones declarados y/o abonados.

# Cláusula 23ª: PAGO DE CÁNONES21

**23.1** El Licenciatario, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de finalización de cada trimestre, enviará al Licenciante la contabilidad de las sumas adecuadas al Licenciante. En el mismo plazo, el Licenciante pagará todos los cánones adecuados.

Con independencia de los medios de pago utilizados, no se considerará realizado el desembolso hasta que las cuantas hayan sido íntegra e irrevocablemente aprobadas por el Licenciante.

# 23.2

Variante A

El Licenciatario abonará los cánones en la divisa con la que han sido calculados22. Variante B

El pago se realizará en .............. (tipo de moneda)

El tipo de cambio aplicable será el imperante el último dí hábil bancario del trimestre en el país del Licenciatario, excepto en el caso de demora. En este supuesto, el Licenciante podrá optar ente este tipo de cambio y el vigente el día del pago23.

* 1. El Licenciatario realizará el pago en una cuenta bancaria que determine el Licenciante.
  2. en caso de demora en el pago, el Licenciante podrá exigir un interés anual de ....% sobre el total de la su- ma adecuada.

# Cláusula 24ª: FABRICACIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA24

Variante A

El Licenciatario no utilizará el know-how que se deriva de este Acuerdo para fabricar, usar o distribuir productos que compitan con los Productos bajo licencia

Variante B

El Licenciatario no fabricará ni distribuirá productos que compitan con los Productos bajo la licencia. Por lo tanto, el Licenciatario no tratará, directa o indirectamente, con productos de la competencia ni dentro ni fuera del terri- torio concedido. Esta disposición es igualmente aplicable a los productos de segunda mano.

Si el Licenciante pretende vender productos no competitivos con los Productos bajo licencia, o su ya los estuviese vendido en el momento de conclusión de este contrato, lo comunicará al Licenciante. En este caso, el Licenciata- rio no perjudicará el cumplimiento de las obligaciones hacia el Licenciante.

# Cláusula 25ª: OBLIGACIÓN DE COMPRAR AL LICENCIANTE O AL PROVEEDORES DETERMINADOS

Con el fin de fabricar los Productos bajo licencia, el Licenciatario se compromete a comprar al Licenciante o a25 .................. las siguientes piezas:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

El suministro realizado por el Licenciante será conforme a lo establecido en las Condiciones Generales de la Tec- nología del Anexo IV, y los precios de los productos serán los establecidos en el catálogo de precios del Licencian- te aplicable en la Fecha de envio26.

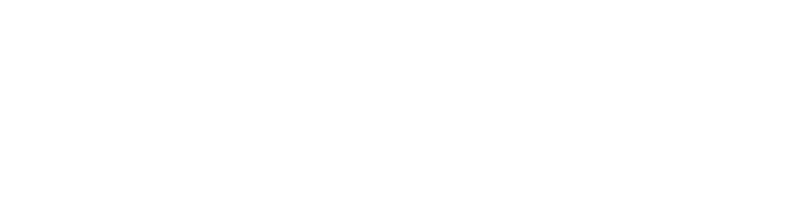
# Cláusula 26ª: PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA CONCEDIDA

Las partes establecerán consultas sobre los métodos más apropiados para impedir un uso ilegal de la Tecnología concedida, como la apropiación indebida del know-how concedido y/o la falsificación de la patente objeto de la licencia, teniendo en cuenta los intereses de cada Parte27.

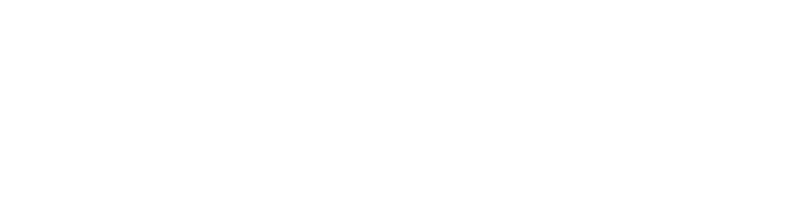
En particular, se prestarán ayuda para entablar acciones ante los tribunales contra los infractores de sus dere- chos, de conformidad con la legalidad vigente.

La Parte que decida iniciar acciones ante los tribunales asumirá los costes y recibirá igualmente los beneficios que se deriven de ello, debiendo suministrar la otra Parte, si fuese preciso, cuantas autorizaciones y firmas sean ne- cesarias. Si las Partes acuerdan conjuntamente el inicio de acciones, los costes y beneficios se repartirán de la siguiente forma:

El Licenciante un .......%



El Licenciatario un .......%



# Cláusula 27ª: IMPUGNACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CONCEDIDA28

Variante A

En el supuesto de que el Licenciatario impugne la Tecnología concedida (por ejemplo, por que cuestiona el carác- ter secreto del know-how y/o la validez de la patente concedida), el Licenciante podrá resolver el contrato.

Variante B

El Licenciatario no impugnará la Tecnología concedida: por ejemplo, el carácter secreto del know-how la validez de la patente concedida.

# Cláusula 28ª: DURACIÓN DEL CONTRATO

* 1. Este contrato obliga a las Partes desde la firma del presente contrato.

Si la validez del contrato o las obligaciones de pagos con arreglo al mismo están condicionados a algún tipo de inscripción oficial o autorización, la fecha de entrada en vigor de este contrato será la fecha de dicha inscripción o autorización.

La parte del contrato cuyo Estado requiera la mencionada inscripción o aprobación tomará, después de la firma, las medidas necesarias para proceder a las mismas.

Si no se efectúa la inscripción o la autorización en el plazo de .......... meses a contar desde la fecha de firma, cualquiera de las Partes podrá resolver el contrato mediante aviso previo efectuado con arreglo a la Cláusula 17.

* 1. El contrato finalizará el .............

Variante A

Una vez que haya finalizado el contrato por expiración del mismo, el Licenciatario podrá continuar fabricando el producto y utilizar la Tecnología concedida que le hubiera comunicado el Licenciante sin necesidad de pagar nue- vos cánones.

Sin embargo, se abstendrá de revelar cualquier documento con menos de ........ Años de antigüedad. Variante B

El Licenciatario seguirá siendo el propietario de los documentos y artículos enunciados en los Anexos I y II. Una vez finalizado el contrato, el Licenciatario devolverá todos los documentos, dibujos y herramientas recibidas, en el estado en que se encuentren y sin quedarse copia alguna de los mismos. El Licenciatario se compromete a no fabricar el producto, si a utilizar la tecnología concedida que le hubiera comunicado en Licenciante29.

# Cláusula 29ª: FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

Sin perjuicio de las causas expresamente previas para la terminación del contrato, este acuerdo podrá ser resuel- to por un incumplimiento substancial del mismo.

Podrá resolver también el contrato cuando la estructura jurídica o la propiedad de una de las Partes cambiara de tal manera que afectara seriamente al resultado que la otra Parte podría razonablemente esperar del contrato.

En caso de resolución del contrato por incumplimiento o causa imputable del Licenciatario, éste devolverá todos los documentos, dibujos y herramientas recibidas, y cesará inmediatamente de fabricar los productos bajo licen- cia, así como de usas o revelar la tecnología concedida que el Licenciante le hubiera comunicado30.

# Cláusula 30ª: SECRETO

* 1. Cualquier información técnica, comercial o financiera comunicada por una de las Partes con carácter confi- dencial a la otra parte, o cualquier información que por su naturaleza sea confidencial, no será divulgada por la Parte receptora sin consentimiento previo por escrito de la otra Parte.
  2. El Licenciatario no comunicará a terceras personas, incluso después de la finalización de este contrato, los secretos de fabricación o comercialización del Licenciante, o cualquier otro tipo de información confidencial comu- nicada al Licenciatario en cumplimiento de este contrato.
  3. el Licenciatario obligará, a los empleados que tengan acceso a la información comunicada y/o a secretos de fabricación o comercialización, a que mantengan la confidencialidad de esta información y a que no la usen con fines particulares ni la hagan accesible a terceros. La obligación de confidencialidad de los empleados se manten- drá incluso tras la terminación de su relación laboral con el Licenciatario.

# Cláusula 31ª: LEY APLICABLE TEXTO ORIGINAL

Este contrato se regirá por el derecho material de31 ............

El texto redactado en .............. (indicar el idioma) hará fe del texto original.

# Cláusula 32ª: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Variante A

Cualquier conflicto dimanante del presente contrato será resuelto definitivamente conforme a la normativa de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio por uno o más árbitros nombrados conforme a dicha normativa.

Variante B

Cualquier conflicto que pueda surgir con relación al presente contrato se someterá a la jurisdicción de los tribuna- les competentes del domicilio social del Licenciante. Si el demandante fuese éste, podrá interponer la demanda ante los tribunales del domicilio social del Licenciatario.

# DISPOSICIONES SUBSIDIARAIS RESPECTO A LA LICENCIA DE LAS PATENTES32

1. **Novedad**

El Licenciante no garantiza la novedad de su inversión; pero, en el caso de que cualquiera de las patentes se de- clare nula por razón de su divulgación, escrita o no, el Licenciatario podrá resolver el contrato íntegra o parcial- mente, previa comunicación por escrito al Licenciante.

# Mantenimiento de la Patente

Variante A

El Licenciante mantendrá la vigencia de la Patente sobre la que se fundamente la licencia en el territorio concedi- do con arreglo a la Cláusula 7.1.

Variante B

El Licenciante no está obligado a mantener la vigencia de la patente sobre la que se fundamenta la licencia. Si decide que la patente caduque, informará al Licenciatario con una antelación mínima de 6 meses a la fecha en la que se debe tomar alguna de las medidas necesarias para mantener la vigencia de la misma. En este caso, el Licenciatario tendrá el derecho a adquirir la patente sin coste alguno32.

# Anulación de las patentes subyacentes - Retención de los cánones

Si se anulasen las Patentes subyacentes al contrato a instancias de un tercero, el Licenciante tendrá la facultad de retener los cánones recibidos y de cobrar cualquier canon devengado y no satisfecho en la fecha de la anula- ción.

# ANEXO I

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados as- pectos jurídicos de los servicios sociales de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)

# ANEXO II

Anteproyecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio Electrónico (versión 30/04/2001)

# ANEXO III

Reglamento (CE) nº 2790/1999 de la Comisión de 22 de diciembre de 1999 relativo a la aplicación del a la aplica- ción del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (Texto pertinente a efectos del EEE)

# ANEXO IV

Reglamento (CE) nº 240/1996 de la comisión de 31 de enero de 1996 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

# \*Este Contrato es un modelo. En ningún caso debe ser tomado como única referencia. Le recomenda- mos consultar con un especialista en la materia para la redacción y firma de contratos con sus clien- tes.

1 EXPONEN: a. Si la Licencia es únicamente de know-how, se deberá omitir la referencia a las partes. Si la licencia es de paten- tes se deberá eliminar la referencia al know-how. Se especifican en otras notas las referencias que deberán eliminarse. / b. En la medida que sea relevante para el contrato en particular, puede ser útil mencionar los contratos de licencia concluidos entre las partes con anterioridad.

2 Que el Licenciante es titular de las patentes descritas en el Anexo I: Se debe explicar con el máximo detalle en el Anexo I la situación jurídica de las patentes (si se han solicitado simplemente, si se han concedido con o sin examen previo, si se han re- chazado por la existencia de un derecho prioritario o por una solicitud previa en un país extranjero, etc.).

3 El Licenciante ha fabricado los siguientes productos: a. Incluir en el Anexo I la naturaleza y los elementos esenciales del pro- ducto fabricado en el que la tecnología transferida ha sido utilizada. / b Es útil dejar claro que las patentes no han sido utiliza- das con anterioridad. Es preciso señalar que, en caso de patente de larga duración, un tercero podría solicitar una licencia obli- gatoria si no ha sido explotada.

4 Productos bajo licencia: Los productos para los cuales se concede la licencia deben estar descritos lo más detalladamente po- sible en el Anexo II, en particular cuando la licencia no se extienda a todos los productos del Licenciante.

5 El Licenciante concede al Licenciatario una licencia para: a. Las Partes deben especificar en esta cláusula hasta qué punto el Licenciatario puede fabricar o mandar fabricar, vender, alquilar o realizar cualquier otro acto sobre los productos bajo licencia. /

b. Las partes determinarán si la marca del Licenciante forma parte del contrato de licencia o si su concesión se realizará en otro contrato. El uso de la marca del Licenciante plantea varios problemas importantes; por ejemplo, su registro. El uso de la marca del Licenciante plantea varios problemas importantes; por ejemplo, su registro, la fijación de cánones, si es susceptible de utili- zarse en las modificaciones y mejoras, problemas de responsabilidad civil productos defectuosos, controles de calidad, retirada del derecho a usar la marca registrada y la terminación del contrato.

6 TIPO DE LICENCIA: En caso de que el contrato pudiese afectar al mercado de los países de la UE/EEE, la exclusividad sólo sería válida en determinadas circunstancias; por ejemplo, dentro de unos límites temporales concretos. Además, el derecho de la competencia de los países no EU/EEE pueden prohibir restricciones territoriales. Así pues, será conveniente comprobar si son aplicables estas restricciones antes de concluir al acuerdo.

7 La licencia no es exclusiva: En este caso, se puede negociar una cláusula de “Licenciatario más favorecido”, para asegurar que el Licenciatario tenga los mismos derechos que los otros Licenciatarios. Esta cláusula deberá definir tanto su objeto como los territorios afectados. Una posible cláusula de “Licenciatario más favorecido” adaptable al caso concreto puede ser: “Si a cual- quier otro Licenciatario se le concediera condiciones más favorables. El Licenciante estará obligado a conceder estas mismas condiciones al Licenciatario”.

8 La Licencia se concede para los siguientes territorios: Las partes pueden establecer diferentes territorios según se trate del derecho de fabricación o del derecho de distribución.

9 titular de derechos de propiedad industrial sobre la tecnología concedida en estos territorios: En caso de que el contrato pu- diese afectar al mercado de los países de la UE/EEE, la exclusividad sólo sería válida en determinadas circunstancias, por ejem- plo, dentro de unos límites temporales concretos. Además, el derecho de la competencia de los países no EU/EEE pueden prohi- bir restricciones territoriales. Así pues, será conveniente comprobar si son aplicables estas restricciones antes de concluir al acuerdo.

10 después de la vigencia de este contrato: Es muy recomendable establecer con precisión en el Anexo II qué dibujos e informa- ción técnica tiene que proporcionar el Licenciante, el idioma de tales documentos, las unidades y los modelos, las fechas en los que han de ser entregados y sus detalles esenciales, es posible que sea necesario establecer si el Licenciatario tiene el derecho a transmitir la información a un tercero subcontratista. Es este caso, se deberá especificar cuidadosamente de qué tipo de in- formación se trata.

11 pero no será inferior a la cantidad de: La regulación de la responsabilidad por violación de derechos de propiedad industrial por terceras partes es controvertida. Las partes pueden optar por una de las dos siguientes variantes en ves del tercer párrafo de la Cláusula 10.4:

-El Licenciante hará todo lo posible para que el Licenciatario no resulte perjudicado por las reclamaciones que efectúe un terce- ro por la violación de un derecho de propiedad industrial derivado del uso de la Tecnología concedida con arreglo al presente contrato. En el caso que el Licenciatario sea perjudicado por esta causa. El Licenciante indemnizará a aquél.

-El Licenciante y el Licenciatario deberán compartir en partes iguales los gastos generados por estas negociaciones o litigios de la competencia en concepto de responsabilidad civil.

12 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS BAJO LICENCIA: Conforme al derecho de la competencia de la UE/EEE y de algún otro país, sólo se aceptaría esta cláusula si las especificaciones técnicas fueran necesarias para garantizar una explotación técnicamente correcta de la Tecnología concedida.

13 con arreglo a los establecido en el Anexo III: El Licenciante puede acordar evitar los ingenieros o técnicos encargados de comenzar o mejorar la fabricación de los Productos, o de formar o coordinar el trabajo del personal del Licenciatario. Ver el modelo de Contrato par envío de Personal Técnico al Extranjero. Los aspectos esenciales que tienen que regularse en relación

con la recepción del personal técnico del Licenciatario en las instalaciones del Licenciante con el fin de su formación (cláusula

14) son los siguientes: duración de la formación, regulación de la calidad y los gastos de hospedaje y del viaje, responsabilidad por accidentes del personal, seguros, idioma de trabajo, necesidad de intérpretes.

14 PAGO POR LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN: Las Partes del contrato se asegurarán que han solicitado las necesarias autorizaciones para el cambio de moneda.

15 tasas o impuestos de cualquier naturaleza: En algunos casos, será apropiado calcular el canon sobre el precio de coste, cal- culándose mediante un método acordado entre las partes. Es particularmente útil cuando el Licenciante sólo fabrica partes para otros fabricantes como proveedor de segundo nivel.

16 en las siguientes fechas: Si se opta por esta Variante, las Cláusulas 19, 22 y 23.2 son inaplicables y, por tanto, deben borrar- se. Las Partes pueden desear incluir una disposición de las cantidades fijas de la variante C.

17 ante el tercer y sucesivos años de vigencia de este contrato: Cuando se fabriquen artículos con diferentes precios, se pueden utilizar los más importantes para calcular el canon mínimo.

18 IMPUESTOS: En algunos países, las formalidades para el pago del IVA supondrán algún coste adicional. Se recomienda que las partes especifiquen quién asumirá dicho coste.

19 etiqueta que diga: Insertar aquí el nombre del Licenciante u otra referencia del mismo. El etiquetado no debe confundirse con el uso de la marca o la identificación del Producto con el nombre del Licenciatario.

20 debe satisfacer al Licenciante: Esta información puede incluir el nombre del cliente, la fecha y montante de la factura, des- cuentos importantes, etc. El licenciante puede exigir también la entrega de copias de las facturas emitidas a los clientes.

21 PAGO DE CÁNONES: Esta cláusula sólo se aplicará si se ha elegido en la Cláusula 18 (cánones) la Variante A, B o D.

22 El Licenciatario abonará los cánones en la divisa con la que han sido calculados: El derecho y los reglamentos de algunos países pueden impedir la aplicación de esta variante.

23 vigente el día del pago: El contrato deberá especificar el tipo de cambio aplicable (tipo de cambio de compra, venta o media) y por quién ha de ser publicado.

24 FABRICACIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA: Las Cláusulas restrictivas de la competencia de las cláu- sulas 24 y podrían consultar el derecho de la competencia de los países UE/EEE y de otros países. Ser necesario ver que nor- mativa se aplica en cada caso concreto.

25 comprar al Licenciante o a: Con arreglo al Derecho comunitario y de otros países, al Licenciatario sólo se le puede obligar a comprar los productos o servicios en la medida que sean necesarios para garantizar una explotación técnicamente correcta de la tecnología concedida. Por tanto, será necesario analizar si esta restricción existe o no al caso particular.

26 Fecha de envío: Si no hay un catálogo de precios, o si se ha nombrado un proveedor determinado, se necesitará acordar otros precios.

27 intereses de cada Parte: En caso de un contrato puro de licencia de know-how se omitirá la referencia a la violación de la patente concedida. En caso de un contrato puro de licencia de patente, se omitirá la referencia a la apropiación de la licencia know-how.

28 IMPUGNACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CONCEDIDA: En caso de un contrato puro de licencia de know-how, habrá que omitir la referencia a la impugnación de la validez de la Patente concedida. En el caso de un contrato puro de licencia habrá que omitir la referencia a la impugnación del secreto de know-how.

29 comunicado en Licenciante: El derecho de la competencia de algunos países (entre ellos el de los Estados miembros de la UE/ EEE.) establecen qué cláusulas. Como la variante B de la 28.3 y la del último párrafo de la Cláusula 29, son solo válidas en la medida que el know-how sea secreto y/o las patentes concedidas están en vigor. Será necesario comprobar si estas normas se aplican al caso particular.

30 que el Licenciante le hubiera comunicado: Si se han suministrado modelos o instrumentos pertenecientes al Licenciante, se deberán establecer disposiciones para su devolución.

31 Este contrato se regirá por el derecho material de: Cuando se opte por la variante B de la cláusula 32, las partes normalmen- te optarán en la Cláusula 31 por la ley de la jurisdicción competente.

32 DISPOSICIONES SUBSIDIARAIS RESPECTO A LA LICENCIA DE LAS PATENTES: Una licencia de patente pura no se puede mantener en vigor, si se permite que la licencia caduque o si se adquiere por el Licenciatario.