

CONTRATO DE LICENCIA DEL KNOW-HOW TITULADO “.....”

En Madrid, a .. de 2009

REUNIDOS

De una parte la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (en adelante UPM), con sede en Madrid, c/ Ramiro de Maeztu, 7, y en su nombre y representación D. Gonzalo León Serrano, Vicerrector de Investigación de la citada Universidad, en virtud de la delegación de competencias otorgada por el Sr. Rector Magnífico de la UPM, con fecha 23 de abril de 2008.

De otra parte (en adelante) con C.I.F., con sede en, calle que fue constituida ante 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., de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de D. en fecha de de

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

EXPONEN

1. Que a tenor del artículo 20.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, (BOE del 26), de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, *“Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (actual artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE del 24), de Universidades”.*

En consecuencia y, en aplicación de lo anterior, corresponde a la Universidad la titularidad del conocimiento (*Know-how*) generado por sus funcionarios y del derecho a solicitar y obtener el correspondiente título de propiedad industrial, como es la patente.

2. Que, en concreto, la UPM, es titular del *Know-how* "....." desarrollado por ...¹, cuya descripción se adjunta en el Anexo 1.

3. Que LA EMPRESA está interesada en la utilización de dicho *Know-how* con el propósito de proceder a (PONER LO QUE PROCEDA: la solicitud de las correspondientes patentes, la comercialización de un programa de ordenador que incorpore dicho know-how).

Y, en consecuencia, acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del contrato

El objeto del contrato es regular la licencia por la UPM a favor de LA EMPRESA del *Know-how* referido en el exponendo primero.

En el presente contrato no se incluyen conocimientos ni servicios adicionales al contenido el citado *Know-how*. De estar LA EMPRESA interesada en ellos, serían objeto de un contrato específico.

SEGUNDA.- Alcance de la licencia

La UPM no podrá ceder a terceros el *know-how* objeto de licencia durante la duración del presente contrato.

La UPM se reserva la facultad de empleo del citado *know-how*, exclusivamente para los fines de su propia docencia e investigación.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula tercera del presente contrato.

TERCERA.- Derecho a patentar

Si por interés de LA EMPRESA se acordara la solicitud de la correspondiente patente a que pudiera dar lugar el *know-how* objeto del presente contrato, se hará en cuantos registros estime pertinente para su mejor protección a nombre de la UPM, correspondiendo a la empresa la licencia exclusiva de los derechos de explotación de la patente. Las gestiones en este sentido serán efectuadas por la

¹ Aquí deberá especificarse el nombre de los inventores y demás datos que sirvan para identificar el conocimiento técnico, remitiéndose, en su caso, al anexo técnico que describa el objeto del contrato.

UPM, y LA EMPRESA correrá con los gastos correspondientes del registro y mantenimiento.² Sin asumir la UPM responsabilidad de ningún tipo, en el supuesto de que no se llegase a obtener la correspondiente patente.

En aquellos países en los que LA EMPRESA no tenga interés en el registro de la patente a que pudiera dar lugar el *know-how* objeto del presente contrato, la UPM podrá efectuar los registros que tenga por conveniente, quedando libre para licenciar la patente con terceras empresas en los países que abarquen dichos registros. Se entenderá que LA EMPRESA carece de interés en el registro internacional de la patente, cuando haya transcurrido ...³ desde que la UPM le hubiese instado en tal sentido, sin que LA EMPRESA haya manifestado expresamente su interés.

En este caso, la UPM deberá hacer frente a todos los gastos de solicitud, tramitación, registro y mantenimiento que ello conlleve, si bien LA EMPRESA podrá acceder a una licencia exclusiva para cada país que desee, en un plazo de un año desde que la UPM le comunique la existencia de las correspondientes solicitudes.

CUARTA.- Confidencialidad

La UPM se obliga a guardar el *know-how* objeto del presente contrato como secreto y confidencial, sin cederlo ni revelarlo a cualquier tercero, hasta que se solicite una patente u otro derecho de protección exclusiva.

QUINTA.- Licencia de explotación a favor de LA EMPRESA

Corresponderá a LA EMPRESA la licencia exclusiva de los derechos de explotación del *know-how* y de la patente a que pudiera dar lugar el *know-how* objeto del presente contrato.

La licencia se entenderá otorgada desde el momento de publicación de la patente, y tendrá una duración de 20 años desde la solicitud de la correspondiente patente.

² Si el *know-how* por sí mismo no fuere patentable, sino que se necesitase de un desarrollo adicional por LA EMPRESA, también puede preverse la posibilidad de patentar conjuntamente UPM-EMPRESA, en cuyo caso, se sustituiría éste primer párrafo de la cláusula 3 por el siguiente: “*Si, como consecuencia del desarrollo del Know-how por LA EMPRESA, se obtuviesen resultados susceptibles de patente, la titularidad de los derechos de propiedad industrial corresponderá conjuntamente a la UPM y LA EMPRESA, perteneciendo a LA EMPRESA la licencia exclusiva de los derechos de explotación de la patente. Las gestiones en este sentido serán efectuadas por la UPM (o por LA EMPRESA o por ambas, según se acuerde), y LA EMPRESA correrá con los gastos correspondientes del registro y mantenimiento*”

³ Aquí debe fijarse el plazo que se considere razonable.

LA EMPRESA se compromete a explotar el *know-how* y la patente en un período razonable desde la licencia de la misma, nunca superior a un año. En caso de no cumplirse éste compromiso, la licencia de explotación para LA EMPRESA quedará anulada, pudiendo la UPM conceder dicha licencia a un tercero.

SEXTA.- Importe y condiciones de pago

Como contraprestación de las prestaciones establecidas en el presente contrato, abonará a la UPM una regalía del% del valor neto de las ventas de los productos fabricados de acuerdo con el *know-how* objeto de licencia. Se entenderá como valor neto de las ventas, el valor en factura sobre muelle de fábrica de las mercancías suministradas por a sus clientes dentro o 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.

POSIBILIDAD A

Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, o éstas sean inferiores a euros/año, abonará a la UPM 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 I.V.A.

POSIBILIDAD B

Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, LA EMPRESA no abonará a la UPM ninguna regalía.

En el ANEXO II se indica una estimación de las ventas e ingresos mínimos anuales esperados en los próximos años.

Asimismo, durante el período de duración del presente contrato, serán por cuenta de LA EMPRESA los costes de gestión y mantenimiento de la patente objeto de licencia.

SÉPTIMA.- Forma de pago

El abono de las cantidades correspondientes se efectuará en la cuenta número 31000262 abierta en la Oficina principal del BARCLAYS BANK en Madrid, Plaza de Colón, 2, a nombre de la Universidad Politécnica de Madrid-Investigación Transferencia Tecnológica, dentro del primer mes de cada semestre, contra factura dirigida a D. de de la Empresa

OCTAVA.- Responsabilidad sobre los riesgos de explotación

LA EMPRESA asume los riesgos derivados del desarrollo industrial del know-how objeto de licencia, tanto en relación con los productos, pruebas de duración, fiabilidad, etc., como en relación con los sistemas de producción.

NOVENA.- Responsabilidades fiscales

Serán responsabilidad de LA EMPRESA todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial del *know-how* objeto de licencia.

DÉCIMA.- Garantías a clientes

Serán responsabilidad de LA EMPRESA las garantías dadas a los clientes respecto al objeto de fabricación.

La UPM no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios derivados de la fabricación comercial del *know-how* objeto de licencia.

DÉCIMOPRIMERA.- Obligaciones de la empresa ante la UPM

Constituyen obligaciones de hacia la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UPM, durante el tiempo de duración de este contrato:

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

DECIMOSEGUNDA.- 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.

DECIMOTERCERA.- Rescisión del contrato

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato por cualquiera de las dos partes, faculta a la otra parte 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.

DECIMOCUARTA._ Datos de contacto

A efectos de cualquier comunicación relativa al presente contrato, se establecen las siguientes direcciones:

UPM:

Contacto: Adjunto al Vicerrector de Investigación para Estructuras de I+D+i
Dirección: C/ Ramiro de Maeztu, 7 – 28040 MADRID
Teléfono: 913363809
Fax: 913365974
E-mail: otri.investigacion@upm.es

EMPRESA:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Las partes se comprometen a informar de posibles cambios de domicilio a efectos de comunicación de cualquier extremo relativo al presente contrato.

DECIMOQUINTA.- Rescisión del contrato

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato, por cualquiera de las dos partes, faculta a la otra parte para rescindirlo.

DECIMOSEXTA.- Jurisdicción

LA EMPRESA y la UPM se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente contrato.

En caso de conflicto, ambas partes acuerdan el sometimiento a los Jueces y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles⁴.

⁴ Pudiéndose prever también como alternativa el sometimiento a arbitraje.

DECIMOCTAVA.- Escritura pública

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

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

POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID

POR LA EMPRESA

D. Gonzalo León Serrano
Vicerrector de Investigación

D.
Director

Anexo 1

Descripción del know-how objeto de licencia