

MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE O MODELO DE UTILIDAD

Dr. Javier Maira Vidal

**Responsable de la Unidad de Comercialización y Contratos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas**

Definición Contrato de Licencia

- **El titular de la patente:**
 - concede el derecho explotación de la tecnología protegida mediante la patente a un tercero
 - a cambio de una contraprestaciones económica
 - y de acuerdo a términos establecidos en el contrato de licencia.

- **No hay cambio de titular en la patente.**

Se proponen dos modelos de contrato de Licencia

- Licencia entre ente publico de investigación y empresa

La tecnología precisa de un posterior desarrollo para su puesta en el mercado.

- Licencia entre dos empresas

La tecnología ya está en el mercado

Acompañados de una Guía de Preparación de Contrato de Licencia

Objeto del contrato

La concesión de una **licencia sobre los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad** para:

- **Desarrollar, utilizar y Comercializar** el producto en el Territorio y en el Campo de Aplicación, y
- **Fabricar y contratar la fabricación** del Producto a un tercero, siempre que dicho Tercero acepte no fabricarlo para ninguna otra entidad

Alcance del acuerdo de licencia

El modelo permite elegir fácilmente entre:

- **Licencia exclusiva** para cualquier territorio y aplicaciones
- **Licencia limitada a:**
 - ✓ una determinada **aplicación**
 - ✓ un determinado **territorio**
- **Licencia no exclusiva**

Duración

La duración del contrato está ligada a los derechos de patente.

El contrato de licencia en un determinado país **finalizará cuando expire los derechos de patente en ese país.**

Derechos de propiedad industrial

La Empresa licenciataria:

- **Elegirá los países** a los que se extiende los Derechos de patente
- Será responsable de la **preparación, solicitud, gestión y mantenimiento** de los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad
- **Correrá con todos los gastos relacionados**

Si la Empresa no está interesada a extender los Derechos de patente a otros países, el ente público podrá hacerlo a su nombre y buscar a otra empresa licenciataria para ese determinado territorio

Transferencia de conocimiento

El modelo regula la transferencia de los **conocimientos técnicos y know-how relacionados con la patente:**

- Obliga al centro de investigación a transferir todo el conocimiento relacionado con la patente, para su correcta reproducción de desarrollo.
- Evita que la empresa exija al centro trabajar en el posterior desarrollo de forma gratuita.
- Limita el conocimiento a transferir al grupo de investigación determinado.

Anticipa posibles situaciones de futuro

MEJORAS Y PERFECCIONAMIENTOS

Especifica la forma en que se tiene que notificar la mejora o perfeccionamiento a la otra parte .

Cualquier mejora o perfeccionamiento está incluido dentro del contrato de licencia.

Mejora realizada por el Ente Público, que hubiera supuesto una inversión por su parte, se podrá renegociar las condiciones económicas

Responsabilidad sobre desarrollo y comercialización

Se pretende evitar situaciones en las que una **tecnología desarrollada con dinero público quede bloqueada:**

- Si la empresa no lleva a cabo **ningún desarrollo** dentro de un periodo a determinar el centro público podrá dar por finalizado el contrato.
- Si la empresa no lleva a cabo **ninguna actividad de comercialización** dentro de un periodo a determinar el centro público podrá dar por finalizado el contrato.

Contraprestación económica

Se proponen **diferentes formulas de contraprestaciones económica** para que las partes elijan la más adecuadas:

- Down-payment o cantidad inicial
- Regalías (% sobre ventas) – fija o variable
- Pagos por hitos alcanzados
- Mínimo anual

Contraprestación económica

PAGOS POR HITOS ALCANZADOS

Se incluyen diversos ejemplos:

- Comienzo de la comercialización.
- Concesión de patente en la OEPM, EPO, USPTO
- Fases clínicas en patentes de medicamentos
- Aprobación reglamentaria necesaria para comercializar el Producto

¿Qué porcentaje de regalías debo usar?

Dependerá de:

- **Grado de desarrollo de la tecnología.** Cuanto más cercana al mercado, menos riesgo asume el licenciatario y las regalías son más elevadas.
- **Alcance de la licencia: exclusividad, territorialidad.** Cuanto más amplia sea el alcance de la licencia, mayor será la contraprestación económica.
- **Fuerza/debilidad de la tecnología** frente a otras existentes en el mercado.
- **Protección de la tecnología:** apropiada redacción de patente/ posibilidades de concesión/ estado de la patente: solicitada, concedida.

Guía de Preparación del Acuerdo de Licencia: incluye páginas web donde se proponen regalías concretas

Procedimiento de pago

- Procedimiento de pago adecuado a la colaboración público privado
- Pagos atrasados.
- Tasa de cambio a aplicar.
- Posibilidad de auditar las cuentas por parte del licenciante

Terminación

Terminación por:

- **Incumplimiento de una de las partes**
- **Falta de pago**
- **Cese del Desarrollo o Comercialización**
- **Concurso de acreedores**
- **Oposición a los Derechos de Patente por parte de la empresa**

Se definen:

- **Derechos y obligaciones tras la finalización o terminación.**
- **Aprobaciones reglamentarias, y las copias y muestras.**

Ley aplicable y jurisdicción

En caso de controversia, diferencia o reclamación:

- **Tribunales** de la ciudad que corresponda
- **Mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI.** En caso de que no se solucione el conflicto:
 - **Tribunales** de la ciudad que corresponda
 - **Arbitraje** de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI

Se proponen dos modelos de contrato de Licencia

- Licencia entre ente publico de investigación y empresa

La tecnología precisa de un posterior desarrollo para su puesta en el mercado.

- Licencia entre dos empresas

La tecnología ya está en el mercado

Duración

Dos opciones:

- La duración del contrato está ligada a los derechos de patente. El contrato de licencia en un determinado país **finalizará cuando expire los derechos de patente en ese país.**
- Por un **periodo de tiempo determinado (a negociar)**

CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD (solo en licencia entre dos empresas)

Empresa licenciante:

- No podrán explotar el producto objeto de la Patente/ Modelo de Utilidad.
- Podrá explotar Patente/ Modelo de Utilidad por sí misma o a través de la concesión de sublicencias.

Mejoras y perfeccionamientos

Empresa licenciataria desarrolla modificaciones y mejoras en la patente:

- **Titular empresa licenciante**, quedando dichos derechos incluidos dentro del presente contrato de licencia
- **Titularidad compartida** entre ambas empresas.
- **Titular empresa licenciataria** quien a su vez concederá a la licenciante una licencia no exclusiva, gratuita.
- **Titular la empresa licenciataria.**