**CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE**

Salamanca, ….. de …. de 202…

De una parte la **Universidad de Salamanca**, (en adelante USAL), con CIF Q3718001E, y domicilio en Patio de Escuelas, 1, 37008 Salamanca y en su nombre y representación el Vicerrector de Investigación y Transferencia de la citada Universidad, D. José Miguel Mateos Roco, con D.N.I. nº 11770815J y con poderes suficientes para la firma de este acuerdo en virtud de la delegación de competencias del Rector en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, poderes que no le han sido derogados ni modificados

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

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

**EXPONEN**

**PRIMERO.-** Que la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA es una entidad que desarrolla actividades de Investigación, Formación y Desarrollo Científico y Tecnológico.

**SEGUNDO.-** Que la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA es titular de la solicitud de PATENTE española/europea/……. número …………. , de título “………………… ” de la que son inventores los investigadores ………………….., y que se relaciona con ……………… (la INVENCIÓN).

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

Y en consecuencia acuerdan las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**1. DEFINICIONES**

Las siguientes definiciones serán de aplicación para todo el presente contrato:

1.1 “PATENTE” hace referencia a la patente o solicitudes de patente, incluyendo cualquier solicitud PCT, continuación o continuación en parte, división de la misma o cualquier solicitud que sustituya o equivalga a la misma, incluyendo reediciones, reexaminaciones o extensiones así como patentes concedidas o adiciones de patente basadas en tal patente, que contengan una o más reivindicaciones relacionadas con la “TECNOLOGÍA”.

1.2 “TECNOLOGÍA” hace referencia a todos los datos técnicos e información contenida en la solicitud de patente número …………. (titulada “ ……………..”) y en cualquier solicitud nacional posterior o solicitud PCT referente a la INVENCIÓN, que son proporcionados a la LICENCIATARIA ya sean o no confidenciales.

1.3 “TECNOLOGÍA LICENCIADA” hace referencia a cualquier producto, proceso y/o utilización que se encuentre, total o parcialmente, dentro del ámbito de protección de la PATENTE.

1.4 “VENTAS NETAS” hacen referencia al valor en factura de las ventas hechas por la LICENCIATARIA o sus SUBLICENCIATARIAS de la TECNOLOGÍA LICENCIADA y sujetas a PAGOS y/o REGALÍAS bajo este contrato, excluyendo el IVA, los portes y los descuentos.

1.5 “INGRESOS POR SUBLICENCIA” hacen referencia a los ingresos netos que la LICENCIATARIA reciba de una SUBLICENCIATARIA como contraprestación por la sublicencia de los derechos concedidos por la USAL mediante este contrato incluyendo entre otros regalías, cuota de licencia, pagos por objetivos cumplidos, cuota de mantenimiento y cualquier otro pago.

1.6 “SUBLICENCIATARIA” hace referencia a cualquier tercero que haya recibido derechos de la LICENCIATARIA en virtud de la cláusula 2.

**2. CONCESIÓN DE LA LICENCIA**

Con sujeción a los términos del presente contrato, la USAL concede y la LICENCIATARIA acepta una licencia exclusiva/no exclusiva, sometida al pago de derechos de PATENTE, para utilizar y explotar la TECNOLOGÍA LICENCIADA en el ámbito de aplicación de las tecnologías …………….., con la finalidad de …………. y en el territorio (definir). También se concede a la LICENCIATARIA el derecho de conceder sublicencias.

La USAL conserva asimismo su derecho a utilizar y poner en práctica libremente el contenido de la PATENTE para sí misma y sin fines comerciales, en el ámbito de sus funciones y actividades de investigación, formación / docencia, y desarrollo científico y tecnológico.

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

**3. MEJORAS Y PERFECCIONAMIENTOS**

3.1 Cambios y perfeccionamientos realizados por la LICENCIATARIA.

Las modificaciones del producto bajo licencia sólo se permiten con la autorización escrita de la USAL. La LICENCIATARIA informará a la USAL de todos los perfeccionamientos realizados al producto licenciado. Si la USAL 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.

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.

3.2 Cambios y perfeccionamientos realizados por la USAL.

La USAL 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.

**4. DURACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR**

El presente contrato entrará en vigor en la fecha indicada anteriormente ( …./…/….) y seguirá estando en vigor durante los cinco (5) años posteriores o hasta que la solicitud de PATENTE se rechace. De continuar la LICENCIATARIA interesada en la explotación de la patente al concluir dicho periodo, ambas partes negociarán nuevamente y de buena fe las condiciones del contrato.

**5. DILIGENCIA**

La LICENCIATARIA acepta realizar los esfuerzos necesarios y actuar con la debida diligencia para proceder al desarrollo, manufactura y/o venta o licencia de la TECNOLOGÍA LICENCIADA. Si la LICENCIATARIA no ha explotado la TECNOLOGÍA en un plazo de …. años desde la firma de este contrato, la USAL tiene derecho a denunciar unilateralmente este contrato.

Una vez al año hasta la explotación de la TECNOLOGÍA, la LICENCIATARIA enviará un informe escrito a la USAL relativo al progreso de la LICENCIATARIA para lograr la explotación de la TECNOLOGÍA durante la anualidad precedente. Dicho informe debe incluir, como mínimo, información suficiente para permitir a la USAL establecer el progreso hecho por la LICENCIATARIA para la consecución de esta cláusula 5.

**6. REGALÍAS Y CONDICIONES DE PAGO**

La LICENCIATARIA estará obligada a realizar los siguientes PAGOS a la USAL, que serán incrementados por la tasa apropiada de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido):

1. Regalías del ….. % sobre las VENTAS NETAS efectuadas por ella misma.
2. PAGO mínimo de ……. € anuales. Este PAGO mínimo se compensará con las Regalías si éstas fueran de un importe superior.
3. INGRESOS POR SUBLICENCIA del ….% de todos los ingresos que por este concepto ingrese la LICENCIATARIA.

Ninguno de estos PAGOS son reembolsables ni compensables con otros conceptos.

Los PAGOS deberán de satisfacerse dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la factura emitida por la USAL y una vez ésta haya recibido y evaluado el INFORME FINANCIERO relativo a cada periodo.

Todos los PAGOS serán considerados como recibidos cuando los fondos se encuentren acreditados en la cuenta bancaria de la USAL. Los abonos de las cantidades se harán efectivas mediante transferencia bancaria a la c/c nº 0049/1843/43/2410186463, cuenta restringida abierta en el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a nombre de la Agencia de Gestión de la Investigación de la Universidad de Salamanca, Banco Santander Central Hispano (BSCH) c/ Zamora, 6-12, Salamanca,

Los PAGOS retrasados, no efectuados por la LICENCIATARIA en la fecha que según este contrato deba hacerlo o previamente a ésta, deberán satisfacerse dentro del plazo de los treinta (30) días siguientes, con un interés del dos (2) por ciento sobre la cantidad adeudada.

Todos los PAGOS que se realicen a la USAL deberán hacerse sin ninguna deducción por gastos bancarios, de transferencia, de registro, impuestos, tasas o por cualquier otra cantidad, salvo las que la LICENCIATARIA tenga que deducir en aplicación de las leyes fiscales y los reglamentos gubernamentales en vigor en España en el momento del pago. En estos casos de deducciones sobre impuestos retenidos, la LICENCIATARIA deberá proporcionar a la USAL la certificación correspondiente a dicha deducción.

**7. INFORMES FINANCIEROS**

La LICENCIATARIA informará a la USAL sobre la fecha de la primera venta relacionada con la TECNOLOGÍA dentro de los treinta (30) días siguientes a su acontecimiento.

La LICENCIATARIA remitirá a la USAL, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada semestre natural (30 de Junio y 31 de Diciembre) y para cada uno de ellos, un informe financiero que contenga, al menos, la siguiente información:

1. Las VENTAS NETAS de la TECNOLOGÍA LICENCIADA vendida por la LICENCIATARIA, sus afiliados y sus SUBLICENCIATARIAS.
2. La cantidad de INGRESOS POR SUBLICENCIA recibidos por la LICENCIATARIA;
3. La cantidad de PAGOS debidos o, si esto no ha lugar, la certificación de que no se debe ningún pago.

Dicho INFORME deberá ser certificado como correcto por un representante legal de la LICENCIATARIA y deberá incluir una lista detallada de todas las deducciones realizadas.

Todos los informes serán tratados como confidenciales por la USAL excepto cuando sean requeridos por Ley; sin embargo, la USAL puede incluir en sus informes anuales la cantidad de PAGOS recibidos.

**8. MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN**

La LICENCIATARIA debe guardar, y requerir que sus SUBLICENCIATARIAS guarden, fiel registro (junto con la documentación que lo respalde) de la TECNOLOGÍA LICENCIADA usada, explotada y/o vendida bajo este contrato, ya que es necesario para determinar los PAGOS que deben hacerse a la USAL. Dicho registro debe ser retenido al menos durante los tres (3) años siguientes al fin del periodo del INFORME FINANCIERO al que se refieran. Deberán poder ser consultables durante el horario normal de oficina para su examen por un auditor independiente seleccionado por la USAL, con el único propósito de verificar INFORMES y PAGOS. Este derecho de examen no deberá ejercitarse más de una vez durante un año natural y no más de una vez sobre el mismo periodo de tiempo. El oficial independiente tendrá acceso a todos los registros que la USAL razonablemente crea relevantes para el cálculo de los PAGOS de la cláusula 5. El agente independiente designado por la USAL no debe difundir ninguna otra información que la relativa a la exactitud de los INFORMES y los PAGOS realizados.

En caso de que de los exámenes realizados por el agente independiente designado por la USAL se desprenda que la LICENCIATARIA no ha realizado los INFORMES debidos o los PAGOS correspondientes, la LICENCIATARIA pagará, además de cualquier suma debida, un interés sobre esa suma del 2% sobre el EURIBOR a tres meses. Adicionalmente, en caso de que los PAGOS debidos hubieran sido inferiores a un 5% por cada periodo de 12 meses, la LICENCIATARIA sufragará además los gastos derivados de la auditoría.

**9. SOLICITUD Y MANTENIMIENTO DE PATENTES**

La LICENCIATARIA tendrá el derecho exclusivo y la obligación de solicitar, extender, llevar adelante y mantener los derechos de PATENTE a nombre de la USAL en aquellos países que considere relevantes. El presente contrato quedará automáticamente extendido para la explotación de la patente en dichos países.

Todos los gastos derivados de la preparación, solicitud, proceso y mantenimiento de los derechos de PATENTE serán pagados por la LICENCIATARIA.

La USAL y la LICENCIATARIA cooperarán para la preparación, solicitud, proceso y mantenimiento de los derechos de PATENTE y de todas las patentes o solicitudes de patente a nombre de la USAL licenciadas a la LICENCIATARIA por este contrato y para cualquier país. Cada una de las partes informará a la otra en tiempo debido de cualquier asunto que pueda afectar la preparación, solicitud, proceso o mantenimiento de cualquier solicitud de PATENTE o PATENTES concedidas.

La LICENCIATARIA puede abandonar los derechos de PATENTE en cualquier país previa notificación por escrito a la USAL sesenta (60) días antes de hacerlo. La USAL tendrá la opción, y a su coste, de continuar el proceso de cualquier solicitud pendiente o de mantener una patente concedida vigente.

La LICENCIATARIA enviará a la USAL copias de todas las solicitudes de PATENTE que se relacionen con la TECNOLOGÍA antes de su solicitud, con el propósito de obtener comentario sustantivo de la USAL. La LICENCIATARIA también remitirá a la USAL copias de los documentos relativos al proceso de tales solicitudes de patentes en tiempo debido.

**10. GARANTÍAS**

Excepto cuando expresamente se afirme lo contrario en el presente contrato, la USAL 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, de no infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros, de validez o alcance de las reivindicaciones de la PATENTE o sus extensiones (concedidas o pendientes de concesión), de ausencia de vicios ocultos, o de cualquier otro tipo.

**11. RESPONSABILIDADES**

La LICENCIATARIA mantendrá indemne, defenderá y eximirá de responsabilidad a la USAL, así como a sus responsables, agentes, representantes, empleados y estudiantes, frente a cualquier responsabilidad, daño y perjuicio, pérdida o gasto (incluyendo las tasas y honorarios del agente de la propiedad industrial) en los que esta última incurra o se vea obligada a afrontar en relación con cualquier reclamación, demanda, acción, litigio o proceso judicial que surja de cualquier hipótesis de responsabilidad referida a cualquier producto, proceso y/o servicio que se produzca, use, venda, imponga y/o lleve a cabo en ejecución de alguno de los derechos o licencias concedidos en virtud del presente contrato por la LICENCIATARIA, sus SUBLICENCIATARIAS o sus clientes.

La USAL no será responsable de daños y perjuicios de ningún tipo, incluyendo daños y perjuicios económicos o daños a la propiedad y pérdidas de beneficios. La USAL no tendrá responsabilidad de ningún tipo con respecto a la TECNOLOGÍA LICENCIADA.

La LICENCIATARIA, bajo su única discreción, elegirá consejo legal, controlará la defensa de las reclamaciones o acciones legales que pudieran surgir y tendrá el derecho de resolverlas en los términos y condiciones que estime oportunos, siempre salvaguardando los intereses de la USAL.

**12. SUBLICENCIAS**

La LICENCIATARIA tiene derecho a conceder sublicencias con relación a la PATENTE y TECNOLOGÍA LICENCIADA siempre y cuando los pertinentes términos de este contrato sean incorporados en los contratos de sublicencia con el objetivo de salvaguardar la protección de la USAL, sus responsables, agentes, representantes, empleados y estudiantes, y siempre y cuando la LICENCIATARIA y USAL permanezcan obligados ante todo al presente contrato. La LICENCIATARIA deberá enviar copia de cada contrato de sublicencia a la USAL para su revisión y aceptación previa a su ejecución.

**13. CONFIDENCIALIDAD**

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.

**14. CESIÓN**

No se podrá ceder ninguno de los derechos u obligaciones sujetos a este contrato, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo y por escrito de la USAL.

**15. CANCELACIÓN POR INVIABILIDAD COMERCIAL**

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

**16. RESOLUCIÓN**

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 4 de este contrato.

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 la USAL al menos noventa (90) días antes de la fecha efectiva de resolución elegida por la LICENCIATARIA, indicando los motivos de dicha resolución.

La USAL puede resolver este contrato si la LICENCIATARIA:

1. No ha efectuado los PAGOS señalados y/o no ha enviado los INFORMES FINANCIEROS debidos; o,
2. Ha incumplido cualesquiera otra de las obligaciones contraídas en el presente contrato; o,
3. 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 la USAL.

Este contrato también puede se podrá resolver:

1. Por acuerdo mutuo entre las partes, o
2. En el caso de que la LICENCIATARIA se encuentre en situación concursal, en proceso de liquidación o sea permanentemente insolvente, o
3. En caso de la LICENCIATARIA recurra la validez de la patente o apoye a terceros en dicho recurso.

En ningún caso la resolución de este contrato acabará con:

1. La obligación de la LICENCIATARIA de realizar los PAGOS devengados o devengables;
2. Ninguna acción legal o reclamación de la LICENCIATARIA o la USAL, devengada o devengable, debida a cualquier incumplimiento o falta de la otra Parte; y/o
3. Las provisiones de las Cláusulas 6, 7, 8, 10 y 11.

Por encima de la resolución de este contrato, la USAL 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 la USAL 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.

**17. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

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.

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 el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, solicitado por cualquiera de las Partes a su coste.

El tribunal arbitral estará compuesto por un único árbitro. El arbitraje tendrá lugar en SALAMANCA y el idioma del procedimiento arbitral será el castellano. La resolución tomada por el árbitro será definitiva y no apelable.

**18. NOTIFICACIONES**

Cualquier notificación o remisión de informes a las partes deberán remitirse a:

Por la Universidad de SALAMANCA:

……………………..

Por la LICENCIATARIA:

…………………………

Cualquier Parte puede cambiar la dirección que aquí se facilita en tiempo y forma. Cualquier notificación requerida y proporcionada bajo los términos de este Contrato deberá ser hecha por escrito y enviada por correo certificado, con acuse de recibo y gastos de envío pagados, a las direcciones mencionadas en el apartado anterior. La fecha efectiva de notificación será la que figure en el matasellos o en la pertinente documentación del envío de la notificación.

**19. ESCRITURA PÚBLICA**

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

**20. LEGISLACIÓN APLICABLE**

Este contrato se regirá por la legislación española. La LICENCIATARIA declara conocer el carácter de Entidad de Derecho Público que ostenta la USAL y, en consecuencia, la aplicabilidad a la misma de las normas del Procedimiento Administrativo.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por triplicado el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados, a través de sus representantes debidamente autorizados.

|  |  |
| --- | --- |
| Por la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA,  | Por la empresa LICENCIATARIA, |
|  |  |
| Fdo.: José Miguel Mateos Roco Vicerrector de Investigación y Transferencia | Fdo.: |