

Esta Guía, y los correspondientes modelos de contrato de licencia, es el resultado de la actividad desarrollada por un Grupo de Trabajo constituido a tal efecto y del que forman parte representantes de las siguientes instituciones: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En particular han participado en este trabajo:

Angel Caballero y Javier Maira. Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (CSIC)

Javier Fernández-Lasquetty (LES)

M^a Luisa Delgado y Gemma Cañas. S.G. de Transferencia de Tecnología (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)

Luis Gimeno, Joaquín González, Patricia G^a-Escudero y Pedro Cartagena (OEPM)

Ignacio de Castro. Centro Arbitraje y Mediación (OMPI)



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



“Las instituciones que han participado en la elaboración de este modelo de acuerdo no asumen responsabilidad alguna por la utilización del mismo. Quien desee utilizar este modelo de acuerdo debería contar con asesoramiento legal especializado para su la redacción definitiva o adaptación.”

GUÍA DE CONTRATOS DE LICENCIA

La presente guía tiene como finalidad abordar las cuestiones fundamentales de un Contrato de Licencia para ayudar así a las partes en la elaboración y firma de un contrato de este tipo a partir de los modelos propuestos.

Se ponen a disposición de todos los interesados dos modelos de contrato de licencia dependiendo de las partes intervinientes. El primero es un contrato de licencia entre un organismo público de investigación y una empresa, y el segundo, un contrato de licencia entre empresas.

Los contratos de licencia regulan los términos y condiciones que van a regir en la explotación de una tecnología, protegida por derechos de propiedad industrial, cuyo uso y comercialización será cedido por su titular a un tercero por un tiempo determinado.

En el contrato de licencia sólo se ceden derechos de uso, no la titularidad del derecho de Propiedad Industrial.

Código de colores del contrato:

- **FONDO AMARILLO** – texto explicativo para elegir la opción que requiera el contrato, a eliminar antes de la firma.
- **Verde** – texto a elegir entre dos opciones. Habrá que borrar una de ellas y dejar la otra cambiándole de color.
- **Rojo** – partes del texto a completar por las Partes.

Esta guía se compone de los siguientes apartados:

1.- ¿Por qué firmar un Contrato de Licencia?

2.- Puntos a tener en cuenta al redactar un Contrato de Licencia

3.- Comentarios al modelo de Contrato de Licencia propuesto.

1.- ¿Por qué firmar un Contrato de Licencia?

Si eres titular de un derecho de Propiedad Industrial y quieres que otra entidad lo explote es necesario firmar un contrato de licencia. En el mismo se establecerán las reglas básicas por las que se regirá la relación entre las partes así como la referida explotación del derecho objeto del contrato.

En los modelos que se adjuntan con la presente guía se recogen los puntos fundamentales que debe contener un contrato de este tipo.

2.- Puntos a tener en cuenta al redactar un Contrato de Licencia

Normalmente la parte interesada en obtener una licencia (licenciario), antes de firmar el contrato, querrá conocer más en profundidad la tecnología, protegida por los derechos de Propiedad Industrial, que se está planteando explotar. En ese caso conviene firmar un Acuerdo previo de Confidencialidad (está disponible un modelo de este tipo de acuerdo en esta misma página web). Esto es independiente de la necesaria cláusula de confidencialidad que también figurará en el propio contrato de licencia.

Una vez que las partes están decididas a firmar un contrato deberán tener en cuenta lo siguiente.

1. En primer lugar el titular del derecho en cuestión (licenciante) tiene que decidir

- Si va a otorgar una licencia exclusiva (el derecho sólo podrá ser explotado por el licenciario) o no (se pueden otorgar otras licencias y/ o el licenciante se reserva la posibilidad de explotar el derecho).
- Si va a permitir o no, y en qué términos, que el licenciario otorgue sublicencias para que terceras partes puedan explotar el derecho licenciado.
- El ámbito geográfico para el que se va a otorgar la licencia. Porque una licencia puede establecerse sólo para una zona geográfica concreta (por ejemplo la licencia de una patente protegida en varios países puede concederse sólo para su explotación en uno de ellos) o para todos los lugares en los que tenga protegido el licenciante el derecho en cuestión.
- El tiempo por el cual está interesado en conceder la licencia.

2. En segundo lugar, en el caso de que el derecho tenga diferentes campos de aplicación, el uso que se va a conceder con la licencia

3. Otro punto a tener en cuenta son las mejoras, perfeccionamientos e innovaciones derivadas

- Es posible que el licenciatario no solo utilice o comercialice una tecnología sino que a menudo puede también llevar a cabo investigaciones que la perfeccionen o mejoren. También es posible que nos encontremos con formas de explotación mejores que las que en principio estaban pensadas para el producto y de las cuales se derive alguna ventaja. La anterior actividad del licenciatario puede dar lugar a invenciones de distinto tipo y a Secreto comercial/Know-How.
- Normalmente, el licenciante pedirá que se le informe sobre tales perfeccionamientos o mejoras pudiendo reservarse el derecho a utilizarlas.
- El contrato de licencia debe, por otro lado, abordar esta cuestión y determinar quién será el propietario de tales perfeccionamientos y mejoras y de los derechos de propiedad industrial que en su caso pudieran ser objeto de registro.

4. Retribución por concesión de la licencia

- El licenciatario pagará al licenciante una retribución por la concesión y explotación de la licencia. La forma más habitual de retribución por explotación de una tecnología licenciada es el pago de regalías, o porcentaje sobre ventas netas del producto protegido con el título de Propiedad Industrial licenciado. El importe de la regalía puede ser fija o variable (creciente o decreciente)
- Cuando el importe de la regalía es variable, la pregunta que siempre se plantea es el porcentaje que se debe aplicar. No existe un criterio único al respecto.
- Tradicionalmente se ha venido manejando la llamada "regla del 25%". Recientemente dicha regla ha sido puesta en cuestión pero sigue siendo un criterio de referencia. Información sobre la regla y las críticas recibidas se encuentra en los artículos que se citan a continuación, disponibles en Internet.
 - *"Applied Royalties In the High-Tech Industry" by Alan G. Leal*
 - *"Drafting Of Royalties Clauses: 30 Ways to Head For Windfall Or Pitfall", by Erik Verbraeken*

- *"Simply Wrong: The 25% Rule Examined", by Douglas G. Kidder and Vincent E. O'Brien*
 - *"The Classic 25 % Rule and The Art of Intellectual Property Licensing", by Robert Goldscheider*
- Por otro lado y a título meramente orientativo se incluyen vínculos a sitios de Internet donde se encuentra información sobre regalías:
- *Intellectual Property Valuation and Royalty Determination by Tim Heberden*
http://brandfinance.com/images/upload/ip_valuation_royalty_rates.pdf
 - *Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Patent Damages by Christopher B. Seaman*
<http://www.law2.byu.edu/lawreview/archives/2010/5/05Seaman.pdf>
 - *The Royalty Rate Report 2012, A Report by the Consultants and Advisors at PharmaVentures*
http://files.pharmadeals.net/contents/toc_rrr2012.pdf
 - *Determining the right royalty rate: key to pharmaceutical and biotechnology*
<http://www.pharmaphorum.com/2012/04/20/determining-right-royalty-rate-key-pharmaceutical-biotechnology-success/>
- Otras formas de pago consisten en el abono de cantidades fijas vinculadas a diferentes aspectos del contrato, como pueden ser a la firma del contrato, la consecución de un hito, el comienzo de la comercialización, etc.
- También puede establecerse una cantidad máxima o mínima a pagar.
- La contraprestación económica (fija o variable) dependerá de:
- El grado de desarrollo de la tecnología. Cuanto más cercana al mercado este la tecnología, menos riesgo asume el licenciatario y las regalías son más elevadas.
 - Términos de las Condiciones de licencia: exclusividad, territorialidad, etc. 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, etc.
- El contrato debe incluir el derecho del licenciante a revisar la contabilidad y los registros del licenciario relacionados directamente con la licencia y a verificar que los informes sean correctos y que se han efectuado los pagos correspondientes. La auditoría podrá ser realizada directamente por el licenciante o contratando una empresa auditora.

5. Por último debe fijarse el plazo y causas de **finalización** del contrato

- Los contratos de licencia suelen finalizar por:
 - Expiración del plazo (suele ser al finalizar la vida del derecho que protege la tecnología en cuestión).
 - Denuncia por incumplimiento del acuerdo por una de las partes.
- Una vez terminado el acuerdo también es importante especificar cómo quedan las relaciones entre las partes.

3.- Comentarios al modelo de Acuerdo de Confidencialidad propuesto

- Los hitos propuestos en la cláusula 11.2 son ejemplos meramente informativos, para que el usuario del modelo de licencia tenga referencias a la hora de establecer sus propios hitos, si considera necesario incluir esta forma de contraprestación económica. Se citan como ejemplos de hitos por aprobación reglamentaria la FDA (Food and Drug Administration de EEUU) y la EMEA (Agencia Europea del Medicamento) pero lógicamente las partes pueden citar cualquier otra Oficina que emita la aprobación referida en el apartado. Lo mismo sucede con los hitos ligados a concesión de patente, en los que se incluyen ejemplos de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), EPO (Oficina Europea de Patentes), y la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU), pero se puede incluir cualquier oficina nacional.

- En la cláusula 11.5, se cita la posibilidad de que exista co-titularidad de la patente licenciada. Se recomienda que cada co-titular emita su propia factura para facilitar la gestión del cobro y de los impuestos.