

GUÍA PRÁCTICA.

CONTRATO DE LICENCIA

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).¹

En particular han participado en este trabajo:

- Isabel Masip. Vicepresidencia de Innovación y Transferencia (CSIC);
- Javier Fernández-Lasquetty (LES);
- Gemma Cañas y Fernando Mérida. Subdirección General de Transferencia (MICIU);
- Alejandra Cotta, Luis Gimeno, Marta Reyes y María José de Concepción (OEPM);
- Ignacio de Castro y Gonzalo Manuel Bleda. Centro Arbitraje y Mediación (OMPI)

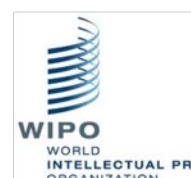
La presente guía tiene como finalidad abordar las cuestiones fundamentales de un Contrato de Licencia para ayudar así a las partes en la elaboración y firma de un contrato de este tipo, a partir de los modelos propuestos. Se entiende que no hay obligación de utilizar esta guía y el modelo, y que puede ser necesario su adaptación para establecer las condiciones adecuadas para cada parte. En cualquier caso, el contrato solo será vinculante una vez acordado y firmado por las partes.

Se ponen a disposición de todos los interesados dos modelos de **Contrato de Licencia de Patente**, en versiones adaptadas en función de las partes intervinientes. El primero es un Contrato de Licencia entre un ente público (Organismo Público de Investigación, Universidad, etc.) y una empresa; y el segundo entre empresas.

¹ **Ausencia de Responsabilidad.** Las instituciones que han participado en la elaboración de este modelo de acuerdo no asumen responsabilidad alguna por la utilización de este. Quien desee utilizar este modelo de acuerdo debería contar con asesoramiento legal especializado para su la redacción definitiva o adaptación.

Esta guía y los Modelos de Contrato de Licencia se encuentran disponibles en

[Modelos de Contratos - Portal OEPM \(oepm.es\)](http://oepm.es).



Esta guía se compone de los siguientes apartados:

1. Qué es un contrato de Licencia

2. Por qué firmar un Contrato de Licencia

3. Aspectos clave de un Contrato de Licencia

4. Consideraciones del Modelo de Licencia propuesto

01

QUÉ ES UN CONTRATO DE LICENCIA

Un Contrato de Licencia de resultados de investigación es un acuerdo entre dos partes que regula los términos y condiciones en virtud de las cuales el propietario o titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial (PII) autoriza a la otra parte a utilizar, explotar

y comercializar dicho derecho durante un tiempo determinado, a cambio de una contraprestación económica.

En el contrato de licencia se conceden derechos de uso y explotación, pero no se cede titularidad sobre el derecho, que continúa siendo del licenciante.

El derecho licenciado podrá ser un resultado generado a partir de las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D) de la entidad, ya sea una entidad pública (organismo público de investigación, universidad, fundación, etc) o privada, como por ejemplo una patente o solicitud de patente, un modelo de utilidad, un software, una base de datos, un material biológico, una variedad vegetal, un conocimiento técnico (know-how), un secreto empresarial o cualquier otro activo que pueda ser susceptible de explotación comercial.

02

POR QUÉ FIRMAR UN CONTRATO DE LICENCIA

La firma de un Contrato de Licencia es fundamental porque establece los derechos y obligaciones de las partes en relación con el uso de la tecnología, conocimiento o derecho de PI. Para el titular, permite proteger sus derechos, controlar las condiciones de uso y favorecer la transferencia al mercado, además de obtener un retorno económico. Para el licenciatario, el acuerdo supone una vía de acceso a resultados innovadores que pueden mejorar su competitividad, a la vez que le proporciona seguridad jurídica, garantizando la autorización necesaria para utilizar y comercializar el derecho licenciado en los términos acordados y aportando confianza para realizar inversiones y actividades de desarrollo y comercialización.

De este modo, el Contrato de Licencia establece un marco seguro de colaboración, facilita la generación de valor y es un instrumento jurídico clave para la valorización y explotación de resultados de investigación, contribuyendo a maximizar el impacto económico y social.

03

ASPECTOS CLAVE DE UN CONTRATO DE LICENCIA

Esta guía pretende ilustrar los aspectos principales a considerar durante la negociación de un Contrato de Licencia, independientemente del tipo de activo o derecho objeto de licencia. Aunque determinadas cuestiones pueden requerir un tratamiento específico en función de

las características de la tecnología o del derecho de propiedad intelectual o industrial que se trate, existen algunos elementos comunes en cualquier negociación.

Objeto y alcance del contrato de licencia

La identificación clara del objeto que se licencia (patente, software, variedad vegetal, material biológico, secreto industrial, etc.) y las condiciones de la licencia en términos de exclusividad, campo de aplicación y territorio, son los factores principales de un Contrato de Licencia.

Exclusividad

- **Exclusividad absoluta o total**, que impide al licenciante, no sólo que conceda otras licencias a terceros, sino también que el propio titular de la patente explote por sí mismo el objeto de la licencia.
- **Exclusividad relativa**, que no impide al licenciante explotar por sí mismo el objeto de la licencia.
- **No exclusividad**, que permite al licenciante otorgar nuevas licencias a terceros sin necesidad de autorización del primer licenciataria.
- **Exclusividad parcial (para un determinado ámbito de aplicación o territorio)**, el licenciante no puede conceder más licencias para dicha aplicación o territorio, pero sí para otros.

La decisión sobre la exclusividad o no de la licencia depende de distintos factores, entre ellos el valor de la propiedad industrial transferida o si se requiere por parte del licenciataria una elevada inversión para llevar la tecnología al mercado.

Campo de aplicación

Descripción del campo de aplicación permitido, dependiendo de la estrategia comercial, la naturaleza de los derechos licenciados o la capacidad del licenciataria. En caso de patente, se puede licenciar en todos los campos protegidos por la patente, o bien el licenciante puede limitar el alcance de la licencia a un campo o uso específico o un área de negocio determinada (por ejemplo, salud humana o veterinaria, agricultura, biotecnología,

construcción, etc.). Este aspecto puede ser especialmente relevante en caso de uso dual de una tecnología.

Territorio

Definición del ámbito geográfico para el que se va a otorgar la licencia. 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, o bien en todos los países en que el derecho licenciado resulte explotable, con independencia de que exista protección en cada uno de ellos. En este último caso, se podrán establecer retornos económicos distintos en función de la potencial competencia de terceras partes.

Duración del contrato

Debe establecerse el tiempo por el cual se concede la licencia. En licencias de patente, por lo general este coincide con el periodo de vigencia de la protección de los derechos de patente licenciados. No obstante, cuando la licencia incluya territorios donde no exista protección por patente o contemple otros activos complementarios, como know-how, las partes deberán incluir la duración aplicable a dichos derechos.

Confidencialidad y Publicaciones

Se definirán las obligaciones de confidencialidad aplicables a las partes, así como el régimen de publicaciones de los derechos licenciados. Ambos aspectos son especialmente relevantes para compatibilizar la protección de los intereses comerciales y de propiedad industrial con las necesidades de divulgación que pueden existir en determinados entornos, especialmente en el ámbito de investigación de los entes públicos.

Con independencia de la cláusula de confidencialidad del propio Contrato de Licencia, es recomendable firmar un Acuerdo de Confidencialidad previo (Modelo disponible en esta misma página web) con el objetivo de que las partes se puedan intercambiar de forma segura información científica, comercial o estratégica relacionada con la tecnología o activo objeto de la negociación de la licencia, facilitando una evaluación adecuada de la oportunidad de licencia y garantizando la protección de la información intercambiada durante la fase previa a la formalización del contrato.

Mantenimiento y gestión de la PI

El contrato debe determinar qué parte asume la responsabilidad de mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial (PII) asociados a los derechos licenciados, incluyendo la tramitación de las actuaciones necesarias y los costes correspondientes.

Existen diferentes alternativas. La gestión puede corresponder al licenciante, quien asume las obligaciones de mantenimiento de los derechos de PII, pudiendo acordar que el licenciataria contribuya total o parcialmente a sufragar o reembolsar los costes asociados. Alternativamente, especialmente en licencias exclusivas, el licenciataria podrá asumir la responsabilidad de la gestión y los costes derivados de su mantenimiento.

Responsabilidad y diligencia en el desarrollo y comercialización

La empresa licenciataria asume la responsabilidad del desarrollo y la comercialización de la tecnología o de los productos que se deriven de los derechos licenciados, así como los costes, riesgos y obligaciones asociados a dichas actividades.

Asimismo, especialmente en licencias exclusivas, es habitual que el contrato establezca las obligaciones específicas de desarrollo y comercialización, comprometiéndose a cumplir con determinados hitos o plazos de ejecución. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se establecerán las consecuencias que se deriven, que podrían incluir la pérdida de la exclusividad, la resolución de la licencia o el pago de penalizaciones.

Mejoras

Es habitual que la tecnología licenciada requiera un desarrollo adicional para poder llegar al mercado, así como la realización de mejoras o perfeccionamientos. El contrato de licencia debe abordar esta cuestión y determinar la titularidad de tales perfeccionamientos y mejoras, así como de los derechos de propiedad intelectual e industrial que, en su caso, pudieran derivarse de ellos, y regular los derechos de acceso o utilización que correspondan a cada una de las partes.

Retribuciones económicas

Un aspecto fundamental de la negociación de una licencia es la determinación de la contraprestación económica que recibirá el licenciante por la concesión de la licencia y la explotación de los derechos licenciados.

La forma más habitual de retribución es el pago de regalías, calculadas como porcentaje sobre ventas netas de los productos o servicios que incorporan la tecnología licenciada o, en determinados casos, sobre los ingresos recibidos por el uso o la comercialización de los derechos licenciados. El importe de la regalía puede establecerse como un porcentaje fijo o variable, que podrá ser creciente o decreciente en función del volumen de ventas alcanzado u otros parámetros a considerar por las partes.

Adicionalmente, se podrán fijar otras modalidades de pago, como un pago inicial a la firma del contrato, pagos vinculados al cumplimiento de hitos de desarrollo, regulatorios o comerciales, cantidades mínimas garantizadas o importes máximos acumulados.

La determinación de la contraprestación económica, ya sea fija o variable, dependerá de diferentes aspectos, entre ellos:

- El grado de desarrollo de la tecnología. Cuanto más cercana al mercado esté la tecnología, menor riesgo asumirá el licenciatario y mayor podrá ser la contraprestación económica.
- El alcance y las condiciones de licencia (exclusividad, territorialidad, sector o campo de aplicación, entre otros). Cuanto más amplio sea el alcance de los derechos concedidos, mayor será la remuneración.
- La posición competitiva de la tecnología (fuerza/debilidad) frente a otras existentes en el mercado.
- El nivel de protección de la tecnología, incluyendo la apropiada redacción de patente, el estado de tramitación de la patente (solicitada o concedida) y las perspectivas de concesión.
- Los riesgos y costes asumidos por cada parte.

No existe una metodología única para determinar el importe y tipo de regalías.

Históricamente, se ha utilizado como referencia la denominada “regla del 25%”, según la cual el licenciante recibiría este porcentaje del beneficio económico derivado de la explotación de la tecnología licenciada. No obstante, este enfoque se ha puesto en cuestión, y en la actualidad se considera como un criterio de referencia orientativo, por lo que cualquier valoración deberá ajustarse en función de las circunstancias específicas de cada licencia y a los aspectos indicados anteriormente.

Existe abundante literatura especializada sobre regalías y su determinación, accesible en artículos doctrinales y publicaciones de acceso público. Asimismo, existen bases de datos comerciales que recopilan acuerdos de licencia suscritos y ofrecen información sobre tipos de regalías segmentados por áreas tecnológicas, lo que puede resultar útil como referencia.

Finalmente, deberá establecerse el procedimiento de pago, la moneda aplicable, los impuestos correspondientes, así como los mecanismos de control y auditoría. Con carácter general, el licenciante tendrá derecho a revisar la contabilidad y los registros del licenciario directamente relacionados con la licencia, con el fin de verificar la exactitud de los informes suministrados y que se han efectuado los pagos correspondientes. Esta revisión podrá ser realizada directamente por el licenciante o a través de un auditor independiente designado al efecto.

Otorgamiento de sublicencias

Es importante definir si el licenciario estará autorizado a conceder sublicencias a terceros para la explotación de los derechos licenciados. En caso afirmativo, se establecerán los términos y condiciones en que se podrán otorgar, así como las responsabilidades en relación con dichas sublicencias.

Terminación

Deben regularse las causas de terminación anticipada del contrato y las consecuencias derivadas de la misma. Las causas más habituales son el incumplimiento de las obligaciones contractuales por cualquiera de las partes, falta de pago de las contraprestaciones acordadas, incumplimiento de las condiciones de desarrollo y comercialización, cese de la comercialización, concurso de acreedores, oposición a los derechos de patente por parte de la empresa. Una vez terminado el contrato es importante especificar cuáles son las consecuencias de la terminación, estableciendo los derechos y obligaciones de las partes en cada caso.

Junto con la guía, con carácter general, el modelo propuesto ejemplifica una licencia exclusiva, si bien en determinadas cláusulas se incorporan alternativas y comentarios que facilitan su adaptación a una licencia no exclusiva.

Asimismo, el modelo ofrece distintas opciones de redacción para determinadas disposiciones contractuales. Estas alternativas tienen carácter meramente orientativo e ilustrativo y no pretenden ser exhaustivas. En consecuencia, las partes podrán seleccionar las opciones que mejor se adapten a sus necesidades o acordar soluciones distintas en función de sus objetivos.

En particular, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Los hitos de desarrollo propuestos son ejemplos meramente informativos, y se facilitan con el fin de proporcionar a los usuarios referencias para establecer sus propios hitos, en caso de que consideren incorporar este tipo de contraprestación económica. A título ilustrativo, se incluyen referencias a aprobación reglamentaria por la FDA (Food and Drug Administration de EEUU) y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), si bien las partes podrán sustituirlas o complementarlas con cualquier otra autoridad competente, y en función del sector de aplicación. Del mismo modo, en relación con los hitos vinculados a la concesión de patentes, se incluyen ejemplos referidos a la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), la EPO (Oficina Europea de Patentes) y la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU), pero se puede incluir cualquier oficina nacional competente.
- La cláusula de mantenimiento y gestión de la patente está diseñada para una licencia exclusiva en todos los campos de aplicación. Su redacción permite su aplicación tanto en licencias de alcance mundial como limitadas a determinados países. En el caso de una licencia no exclusiva deberá adaptarse el texto adecuadamente.
- En caso de que el activo licenciado se haya obtenido en cotitularidad con otra institución, circunstancia habitual en resultados de investigación generados por entes públicos, el texto podrá adaptarse fácilmente mediante la inclusión de referencias a las instituciones licenciantes. Se recomienda que cada cotitular emita su propia factura para facilitar la gestión del cobro y de las obligaciones tributarias correspondientes.