

## MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE



**GLOBALNEGOTIATOR**  
Business Publications

En el modelo de Contrato de Licencia de Patente, el propietario de una patente, debidamente registrada (Licenciante), aun conservando la titularidad de la misma, autoriza a otra empresa (Licenciataria) para que lleve a cabo su explotación, fabricando y vendiendo los productos patentados, en un territorio y tiempo determinados. En los aspectos más relevantes de este tipo de **Contrato**, tales como ámbito técnico, exclusividad, cánones, royalties, duración finalización del contrato, ley aplicable y jurisdicción competente, etc., se proponen varias alternativas de redacción para que, dependiendo de quién redacte el contrato - normalmente el Licenciante - se elijan las más convenientes.

### CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE

**FECHA:** .....

#### DE UNA PARTE,

..... [denominación social de la empresa], con domicilio en ..... [dirección, ciudad y país] y número de identificación/registro fiscal ..... representada por .....[nombre y apellidos, cargo].

#### Y DE OTRA,

..... [denominación social de la empresa], con domicilio social en ..... [dirección, ciudad y país] y número de identificación/registro fiscal ..... representada por .....[nombre y apellidos, cargo].

Ambas Partes se reconocen la capacidad suficiente para otorgar el presente Contrato de Uso de Patente y manifiestan lo siguiente:

- I. Que la empresa ..... (en adelante el "Licenciante") es titular de las patentes y marcas descritas en el Anexo 1 de este Contrato. Tiene por tanto todos los derechos para otorgar licencias de explotación de las mencionadas patentes, transmitir los conocimientos adecuados para dicha explotación y permitir la incorporación de las marcas a los productos que se fabriquen y vendan.
- II. Que la empresa ..... (en adelante, el "Licenciataria") desea obtener la Licencia para fabricar, utilizar y vender los productos amparados por dichas patentes y marcas que se describen en el Anexo 2 de este Contrato.

**AMBAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:**

**1. OBJETO DEL CONTRATO**

Son objeto del presente Contrato de Licencia:

- (a) La licencia para fabricar los productos descritos en el Anexo 2, amparados en las patentes descritas en el Anexo 1;
- (b) Todo el *know how* y asistencia técnica necesarios para la explotación de dichas patentes y la fabricación de los productos mencionados; y
- (c) La utilización de las marcas descritas en el Anexo 1, para los productos fabricados bajo licencia.

**2. ÁMBITO TERRITORIAL**

Los derechos de licencia de patente, marca y *know how* concedidos por el Licenciante al Licenciario sólo tendrán validez para el siguiente territorio ..... [incluir país o zonas de un país]. El Licenciario no podrá explotar la patente concedida ni vender los productos fabricados bajo licencia en las zonas de un país o en países cubiertos con patentes paralelas que figuran en el Anexo 1 durante un período de ..... años desde la fecha en la que los productos mencionados hayan sido puestos a la venta por primera vez en el territorio delimitado en este Contrato.

**3. ÁMBITO TÉCNICO**

*Alternativa A.* La licencia se podrá utilizar en todos los campos técnicos de aplicación de la tecnología licenciada y para cualquier uso implícito a dicha tecnología. Si fuese necesario las Partes incluirán en los Anexos de este Contrato todos los usos no previstos en el momento de celebración del Contrato pero que pudieran ser susceptibles de aplicación en el transcurso del mismo.

*Alternativa B.* La Licencia se otorga únicamente para los siguientes campos de aplicación:  
.....  
.....

**4. EXCLUSIVIDAD**

*Alternativa A.* La Licencia de patentes y marcas tendrá carácter exclusivo y, en consecuencia, el Licenciante no podrá explotar por sí mismo dichas licencias, comercializar los productos bajo licencia, ni otorgar otras licencias en el territorio delimitado en el presente Contrato durante el período de vigencia del mismo. Tampoco podrá realizar contratos de cesión de *know how* relacionados con dichas licencias.

*Alternativa B.* La Licencia de patentes y marcas tendrá carácter exclusivo, si bien el Licenciante se reserva el derecho para explotar por sí mismo las patentes y comercializar los productos bajo licencia en el territorio delimitado en el presente Contrato durante el período de vigencia del mismo. No podrá otorgar a terceras partes licencias ni realizar contratos de cesión de *know how* relacionados con dichas licencias.

*Alternativa C.* La Licencia de patentes y marcas no es exclusiva. El Licenciante podrá explotar por sí mismo dichas licencias, comercializar los productos bajo licencia, y otorgar licencias a terceras partes en el territorio delimitado en el presente Contrato durante el período de vigencia del mismo. También podrá realizar contratos de cesión de *know how* relacionados con dichas licencias. No obstante, si para el mismo territorio, a otro licenciatario se le conceden condiciones más favorables, el Licenciante estará obligado a conceder las mismas condiciones al Licenciatario.

## 5. OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE

Serán obligaciones del Licenciante las siguientes:

- (a) Proporcionar al Licenciatario todos los diseños, planos, documentos técnicos y *know how* necesario para la fabricación de los productos;
- (b) Suministrar al Licenciatario todos los materiales y componentes, así como prestarle la asistencia técnica y de formación de personal necesarios para la ejecución de este Contrato. El coste de estos materiales y acciones serán por cuenta del Licenciatario y, en caso de que sea necesario, se detallarán en un Anexo de este Contrato;
- (c) Informar y poner a disposición del Licenciatario cualquier modificación o perfeccionamiento que suponga mejoras en los productos bajo licencia durante la vigencia del Contrato. Las Partes deberán de ponerse de acuerdo acerca de si tales mejoras deben dar lugar o no a un incremento de los cánones estipulados en este Contrato; y
- (d) Mantener en vigor las patentes y marcas sobre las que se basa este Contrato o, en caso contrario, avisar al Licenciatario con ..... [2, 3, 6] meses de antelación a la fecha de vencimiento, de los trámites necesarios para conservar su vigencia.

## 6. OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

Serán obligaciones del Licenciatario las siguientes:

- (a) Fabricar los productos objeto de licencia con un nivel de calidad equivalente a los fabricados por el Licenciante, autorizando a éste a realizar controles periódicos de los mismos;
- (b) Comunicar al Licenciante cualquier modificación, perfeccionamiento o nuevas aplicaciones que hubiera aportado a la tecnología concedida;
- (c) No fabricar ni vender productos que puedan resultar competitivos con los que son objeto de licencia, ni de otras empresas que sean competidoras del Licenciante; y
- (d) Salvaguardar la tecnología transferida de acciones de terceros en el territorio, debiendo cursar de forma inmediata aviso al Licenciante de cualquier acto de violación del que tenga conocimiento.

.....

**Esta es una muestra del Contrato de Licencia de Patente.**

**Para obtener más información sobre este contrato clic en:**

 [CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE](#)

# GUÍA DE USO

Los contratos redactados por el equipo de expertos legales de Global Negotiator cubren todos los aspectos relevantes que se negocian y acuerdan en los diferentes tipos de negocios entre empresas. No obstante, cuando se utilizan estos contratos conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones comunes a todos ellos que se describen a continuación en esta *Guía del Usuario*.

## FECHA

La fecha de entrada en vigor del contrato es la que figura en su encabezamiento, tal y como se menciona en los últimos párrafos del contrato, antes de las firmas (El presente contrato entra en vigor en la fecha efectiva que figura en su encabezamiento.)

En algunos contratos -por ejemplo, en el Contrato de Suministro- la fecha de entrada en vigor también se menciona en una de las cláusulas. En estos casos, para que no surjan divergencias, hay que comprobar que las dos fechas que se han insertado, tanto en el encabezamiento como en la cláusula correspondiente, son iguales.

## PARTES

En la primera página del contrato hay que insertar los datos completos de las Partes:

- Si la Parte es una empresa hay que insertar los siguientes datos: nombre legal, tipo de sociedad (limitada, anónima, etc.), dirección completa, datos de registro y número de identificación fiscal.
- Si la Parte es una persona física que trabaja como profesional independiente (por ejemplo un agente comercial) hay que insertar los siguientes datos: nombre completo, profesión, dirección y número de identificación fiscal.

## CLÁUSULAS

### **Cláusulas con diferentes alternativas: elección de la más favorable**

En las Cláusulas más importantes de cada contrato (exclusividad, forma de pago, indemnizaciones, ley aplicable y resolución de conflictos, etc.) se proponen distintas alternativas de redacción, de tal forma que se pueda elegir la que más convenga a cada situación. Por tanto, el usuario antes de presentar el contrato a la otra Parte, deberá elegir las alternativas que le parezcan más adecuadas a sus intereses y eliminar el resto.

### **Cláusulas con espacios en blanco para completar**

En varias de las cláusulas del contrato aparece espacios en blanco marcados por puntos suspensivos (.....) que el usuario debe completar insertando texto. A continuación de los puntos suspensivos, entre corchetes, aparecen los datos y explicaciones para insertar el texto.

- Cuando el texto que hay entre corchetes está en letra redonda (la misma que la del contrato) y separado por "," o por la palabra "o", el usuario debe elegir una de las opciones que se ofrecen.

Ejemplo de espacio en blanco (.....) con opciones para elegir entre corchetes:

Los pedidos tramitados antes de la finalización del presente Contrato que den lugar a ventas en un plazo no superior a ..... [1, 2, 3, 6] meses otorgarán derecho al Agente a percibir la comisión correspondiente. En este caso, el usuario deberá elegir entre las opciones de 1, 2, 3 o 6 meses, e insertar una de ellas en el espacio marcado con puntos suspensivos (.....).

- Cuando el texto que aparece entre corchetes está en letra cursiva, el usuario tiene que insertar la información que se pide y eliminar el texto entre corchetes.

Ejemplo de espacio en blanco (.....) con texto para insertar:

"Las Partes, de común acuerdo, deciden someter sus controversias al Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros designados de acuerdo a dicho Reglamento. El lugar del Arbitraje será ..... [ciudad y país]". En este caso el usuario debe insertar en el espacio de (.....) la ciudad y el país elegidos para llevar a cabo el Arbitraje y eliminar el texto entre corchetes [ciudad y país].

### **Cláusula de Notificaciones**

En ocasiones, puede suceder que la dirección oficial de alguna de las Partes que aparece al principio del contrato fuera distinta a la que se va a utilizar para las relaciones entre las Partes durante la vigencia del contrato. En estos casos conviene incluir, al final del contrato, una cláusula de notificaciones.

Ejemplo de Cláusula de Notificaciones:

Notificaciones. - A efectos del cumplimiento de sus obligaciones, las Partes establecen como dirección para la realización de las notificaciones relativas a este contrato:

- Parte 1 ..... [insertar dirección completa].
- Parte 2 ..... [insertar dirección completa].

### **ANEXOS**

Los contratos incorporan unos Anexos que van referenciados a las Cláusulas en las que se citan. En los Anexos se utilizan formatos de uso común, si bien es el usuario el que debe adaptar a cada situación particular dichos formatos así como los contenidos que se incorporan en ellos.

### **FIRMAS**

#### **Personas que firman**

Las personas que firman el contrato en nombre de la empresa tienen que tener la autoridad para ello y, preferiblemente, estar legitimados según una escritura de apoderamiento. Al pie de la firma del contrato, además del nombre completo de la persona que firma debe incluirse el cargo que ocupa en la empresa. Cuando una de las Partes que firma es una persona física (por ejemplo, un

agente comercial en el Contrato de Agencia) obviamente tiene que ser la propia persona la que firma el contrato.

Las legislaciones de algunos países exigen que para que los contratos sean válidos se firmen delante de testigos o ante un notario público. Por ello, antes de la firma del contrato es conveniente informarse sobre los requerimientos que puedan existir en cada país.

### **Lugar y fecha de la firma**

Normalmente los contratos se firman por ambas Partes en la misma fecha y lugar, si bien en los contratos internacionales, debido a las distancias físicas, es habitual que cada una de las Partes firmen en un lugar y fecha diferentes. En este contrato se contemplan ambas alternativas, por lo que se trata de elegir la más adecuada a cada situación.

### **Número de ejemplares**

Lo más habitual es que se firmen dos ejemplares originales del contrato, conservando cada Parte uno de ellos, pero también puede surgir a necesidad de firmar más ejemplares. Para ello, lo único que hay que hacer es mencionar explícitamente el número de ejemplares que se firman en el párrafo que se incluye a este respecto al final del contrato (Y en prueba de conformidad con todo lo establecido, ambas Partes firman este Contrato en ..... ejemplares que se consideran igualmente originales.)

## **RECOMENDACIONES GENERALES**

Las Partes deben firmar todas las hojas del contrato, incluyendo los anexos para que estos sean también válidos. Es preferible utilizar bolígrafo o pluma (nunca lápiz) con tinta de color distinto al negro (por ejemplo, azul) ya que así será más fácil distinguir los originales de las copias.

Es recomendable, aunque no obligatorio, expresar las cantidades de dinero así como los porcentajes que aparecen en el contrato tanto en cifra como en letra; por supuesto, ambas cantidades deben ser exactamente iguales. También se debe incluir la divisa a la que se refieren las cantidades de dinero. Para ello se aconseja utilizar, en mayúsculas, las siglas de divisas que establece las norma ISO (EUR para el euro, USD para el dólar, GBP para la libra del Reino Unido, JPY para el Yen Japonés, etc., puede consultarse las siglas de otras divisas en la página web [www.oanda.com](http://www.oanda.com)).

Una vez que se han elegido las alternativas más adecuadas de cada cláusula y se han completado los espacios en blanco hay que hacer una revisión completa del contrato para eliminar los párrafos sobrantes y corregir cualquier error.

### **AVISO LEGAL**

Pudiera darse el caso de que este contrato no se adaptara a las necesidades y requerimientos específicos de una situación particular. En caso de duda, debe solicitarse asesoramiento legal.

Global Marketing Strategies, S.L. como editora y titular del copyright de este contrato queda completamente exonerada de cualquier tipo de responsabilidad sobre el contenido legal del mismo. En todos los casos, cualquier reclamación que pudiera realizarse por el uso de este contrato, quedará limitada a la devolución del importe pagado en su compra.

# CONTRATOS Y DOCUMENTOS LEGALES PARA EMPRESAS

## CONTRATOS MERCANTILES

- Contrato de Compraventa Mercantil
- Contrato de Distribución Comercial
- Contrato de Agente Comercial
- Contrato de Comisión de Ventas
- Contrato de Prestación de Servicios
- Contrato de Consultoría de Empresas
- Contrato de Suministro de Productos
- Contrato de Fabricación de Productos

## CONTRATOS DE LICENCIA Y FRANQUICIA

- Contrato de Licencia de Marca
- Contrato de Licencia de Fabricación
- Contrato de Transferencia de Tecnología
- Contrato de Licencia de Software
- Contrato de Distribución de Software
- Contrato de Franquicia Individual
- Contrato de Máster Franquicia

## CONTRATOS LABORALES

- Contrato de Alta Dirección
- Contrato de Trabajo Indefinido
- Contrato de Trabajo Temporal
- Contrato de Trabajador Autónomo
- Contrato de Colaboración Profesional

## CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD

- Contrato de Confidencialidad entre Empresas
- Contrato de Confidencialidad de Producto o Idea de Negocio
- Contrato de Confidencialidad para Empleados
- Contrato de Confidencialidad para Consultores y Contratistas

## DOCUMENTOS PARA CREAR EMPRESAS

- Sociedad Anónima
- Sociedad Limitada
- Sociedad Limitada Unipersonal
- Sociedad Limitada Nueva Empresa
- Sociedad Limitada Profesional
- Asociación sin Ánimo de Lucro
- Fundación sin Ánimo de Lucro
- Unión Temporal de Empresas (UTE)
- Agrupación de Interés Económico (AIE)

## DOCUMENTOS LEGALES PARA EMPRESAS

- Pacto de Socios para Crear una Empresa
- Pacto de Socios con Inversor
- Plan de Negocio para Inversores
- Propuesta de Negocio para Inversores
- Memorándum de Entendimiento entre Empresas
- Cartas de Intenciones
- Poder General
- Poder de Representación
- Carta de Autorización

Compra Online

[www.globalnegotiator.com](http://www.globalnegotiator.com)  
[info@globalnegotiator.com](mailto:info@globalnegotiator.com)



**GLOBALMARKETING**  
Publicaciones de empresa