



**Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación**
Universidad de La Laguna

NORMATIVA y PROTOCOLOS
SOBRE LA PROTECCIÓN DE RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN EN LA ULL

JUNIO 2018



NORMATIVA Y PROTOCOLOS SOBRE LA PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 24/2015 de 24 de julio de Patentes (BOE núm. 177, de 25 de julio de 2015), en su artículo 21, establece que las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ella. Corresponderá al consejo de Gobierno de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de la Universidad en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones, y en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el personal investigador con la explotación de las mismas sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y en el artículo 64 de la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Conforme a lo estipulado en el Art. 228.3 de los vigentes Estatutos de la Universidad de La Laguna, se elabora la presente normativa y protocolos sobre la protección de los resultados de investigación, conscientes de la importancia que la protección de los resultados de su investigación tiene para promover y facilitar la correcta transferencia de dichos resultados a la sociedad con objeto de que éstos sean generadores de crecimiento y desarrollo socioeconómico.

CAPÍTULO I

CONCEPTO Y PROCEDIMIENTO

Artículo 1.- Corresponde a la Universidad de La Laguna la titularidad de las invenciones realizadas por el personal vinculado a la misma por cualquier relación funcional, estatutaria, contractual o de análoga naturaleza, según la legislación vigente, como consecuencia de su actividad en la Universidad y que pertenezcan al



ámbito de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y en la Ley 24/2015 de 24 de julio de Patentes.

Artículo 2.- En desarrollo de lo establecido en el artículo 212.3 g) de los Estatutos de la Universidad de La Laguna, corresponde a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) la promoción, asesoramiento, gestión y registro de la protección de los resultados de la investigación producida por la Universidad de La Laguna, así como la gestión de la explotación de los derechos que se deriven, según lo dispuesto en la presente normativa u otras que al efecto se establezcan.

Para esto se elaborará el procedimiento correspondiente que será aplicado por la Comisión de la Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de La Laguna (en adelante CPII). Dicha Comisión se regirá por lo expuesto en el artículo 3 de la presente normativa.

Artículo 3.- Se crea la Comisión de la Propiedad Industrial e Intelectual (CPII) de la Universidad de La Laguna con las competencias y funciones que se describen a continuación:

- 1) Velar por el cumplimiento de la presente normativa.
- 2) Resolver los posibles conflictos que se produzcan entre las diferentes partes implicadas.
- 3) Aprobar los métodos, protocolos y mejoras que desde la OTRI se presenten para la gestión y el asesoramiento en Propiedad Industrial e Intelectual, de acuerdo con las directrices al respecto de la ULL.

La CPII estará formada por el/la Vicerrector/a con competencias en Investigación, el/la directora/a de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y el equipo técnico designado por el mismo y funcionará como órgano colegiado. Cuando por la materia tratada sea necesario un experto, la CPII se apoyará en un miembro de la comisión Permanente de Investigación, así como personal



externo especializado para asesoramiento. Dicha comisión tendrá potestad para la interpretación del contenido de la presente normativa.

Se reunirá a petición de uno de sus componentes o de alguna de las partes interesadas y sus resoluciones serán recurribles en alzada ante el Rector/a.

Artículo 4.- Los/las autores/as o inventores/as de resultados potencialmente protegibles tendrán el deber de notificar, antes de cualquier tipo de divulgación, tales invenciones (apdo. 2. art.21. Ley 24/2015) a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad. El incumplimiento de esta obligación por parte del autor/a o inventor/a implicará consigo la pérdida de sus derechos.

Dicha notificación deberá efectuarse por escrito junto con los datos, antecedentes e informes necesarios, que le sean requeridos, para poder evaluar los resultados e importancia de la novedad. La OTRI en el plazo máximo de dos meses, a partir de la fecha de recepción de la mencionada notificación, podrá ejercer los derechos que le correspondan, lo cual será comunicado por escrito al autor/a o inventor/a.

Todo el proceso se llevará a cabo con la máxima discreción y confidencialidad, a fin de que no se pierda el carácter secreto de la invención.

La OTRI, una vez recibida dicha notificación y, en el plazo anteriormente mencionado, decidirá conjuntamente con los autores o inventores la vía más apropiada para la protección de los resultados. En el caso de producirse conflicto entre ambos, el órgano encargado de resolverlo será la CPII, la cual podrá servirse de sus propios medios o solicitar el asesoramiento del personal experto o profesional en la materia.

Artículo 5.- En el caso de que los autores o inventores sean de diferentes organismos, la titularidad de la protección podrá ser compartida, corriendo cada organismo proporcionalmente a su participación con los gastos de dicha protección.

Artículo 6.- Los costes de tramitación, promoción y explotación de la solicitud de cualquier título o registro de propiedad industrial o intelectual que corran por cuenta de la Universidad de La Laguna, incluyendo las tasas, costes de desarrollo o



asesoramiento técnico y cualquier otro gasto relacionado con su mantenimiento, serán deducidos en primer término de los ingresos derivados de la explotación del mismo.

Artículo 7.- Según lo dispuesto en el artículo 110.2 c) de los Estatutos de la Universidad de La Laguna, los beneficios de explotación derivados de los programas o contratos de investigación, una vez deducidos los costes descritos en el artículo 6 de la presente Normativa, se adscribirán por terceras partes a la Universidad, al Departamento o Instituto Universitario de Investigación y a sus autores/as.

Los beneficios de explotación de aquellas invenciones que, a juicio de la CPII, no se deriven de programas o contratos de investigación, una vez deducidos los gastos de tramitación y gestión, se repartirán con el siguiente criterio: treinta por ciento para la Universidad (del cual quince por ciento será para el Vicerrectorado de Investigación) y el setenta por ciento restante para los autores/as o inventores/as.

Artículo 8- La Universidad de La Laguna podrá renunciar a sus derechos de titularidad en cualquier momento, ofreciendo previamente dichos derechos a los autores/as o inventores/as que, de hacerse cargo de los mismos, seguirán las estipulaciones indicadas en el artículo 10 de la presente Normativa.

Artículo 9.- Conforme a lo dispuesto en el art. 21.4. de la Ley 24/2015, la Universidad podrá ceder la titularidad de sus invenciones al profesorado, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.

Si la Universidad de La Laguna comunica a los autores/as o inventores/as no tener interés en la invención, o si ésta no efectúa ninguna comunicación en el plazo de noventa días a partir de la recepción de la notificación de invención por parte de los mismos, se entenderá que la Universidad renuncia a los derechos que puedan corresponderle y el autor o inventor podrá solicitar la patente a su nombre. En este caso, la Universidad tendrá derecho al diez por ciento de los beneficios netos derivados de la posible explotación o licencia de la patente.



Igual porcentaje se aplicará en el caso de cesión de los derechos de la patente por parte del titular.

Artículo 10.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 110.2 d) de los Estatutos de la Universidad de La Laguna, en los trabajos de investigación sometidos a contrato con entes públicos, privados o personas físicas, deberá mencionarse a quién corresponde la titularidad y derechos de explotación de las patentes derivadas de los resultados alcanzados como fruto del contrato.

Artículo 11.- La Universidad de La Laguna podrá ceder la titularidad o el derecho de explotación de las invenciones a una entidad pública o privada, siendo la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, con la ayuda de los autores/as o inventores/as de la misma, la encargada de realizar su gestión y seguimiento, y de determinar la fórmula más adecuada para realizar la transmisión de los derechos de propiedad.

Artículo 12.- Como norma general, la extensión del ámbito de protección de cualquier patente nacional a patente internacional, dependerá de la existencia de una posibilidad de transferencia a una empresa u organismo externo.

Para ello, en un plazo no superior a once meses a partir de la fecha de prioridad de la patente, se acordará un compromiso de interés con aquella empresa u organismo externo que así lo haya manifestado. A todos los efectos la empresa u organismo externo interesada en la patente se hará cargo de los gastos de tramitación en que se haya incurrido, así como los de mantenimiento hasta su vencimiento.

Excepcionalmente y tras informe favorable de la CPII, la Universidad se reserva el derecho de sufragar los gastos de dicha extensión. Estos gastos serán sufragados por el Vicerrectorado con competencias en Investigación.

Artículo 13.- Aquellas Patentes, solicitadas con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley 24/2015 de Patentes, que no fueran explotadas dentro de los 4



años posteriores a la fecha de solicitud, quedarán fuera de mantenimiento tal y como se describe en el artículo 90.2 de la Ley 24/2015 de Patentes.

Artículo 14.- La protección de los resultados de investigación no constituye un fin en sí mismo, sino que debe considerarse como el primer paso de un procedimiento cuya finalidad es transferir dichos resultados al entorno socioeconómico y/o productivo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. - Corresponde a la OTRI elaborar el Procedimiento para la Protección de los Resultados de Investigación de la Universidad de La Laguna por el que se registrarán todos aquellos actos derivados de la correcta gestión de la propiedad industrial e intelectual de la Universidad.

Segunda. - Los resultados de la investigación que tengan interés de explotación comercial y que deban protegerse por la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 22/1987, de 11 de noviembre, modificada en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, BOE 22-4-1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), por ejemplo, programas de ordenador, bases de datos, etc., se registrarán por esta Normativa, en aquellos casos en que les sea aplicable.

Tercera. - En lo no previsto en la presente Normativa será de aplicación lo dispuesto en la legislación de referencia sobre propiedad industrial o intelectual, según el caso.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el caso de aquellas patentes ya concedidas o de aquellas invenciones cuya protección esté en estudio o tramitación, la presente normativa les será de aplicación en aquellos aspectos no desarrollados con anterioridad por la Universidad de La Laguna.



DISPOSICIÓN FINAL

La presente Normativa entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOC.



ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

(Junio de 2018)

1.- El procedimiento se inicia en el momento en el que, como consecuencia de las actividades de investigación de la Universidad de La Laguna se generan resultados de I+D+i que puedan ser susceptibles de protección. Se deberá presentar una solicitud dentro de la convocatoria de Acciones de Transferencia del Conocimiento de la ULL que se encuentra abierto todo el año. Para ello, dichos resultados deberán ser comunicados inmediatamente por los autores/as a la OTRI mediante el formulario de Comunicación de Invención (Documento 0). Este documento contendrá una breve descripción de la invención, que podrá complementar con los antecedentes y la información que le sean requeridos, tanto de publicaciones como de patentes, según el formulario establecido al efecto.

2. Entrevista del equipo técnico de la OTRI con el personal investigador de la ULL para definir todos aquellos aspectos que sean necesarios para la elaboración del Informe de protección.

3. Emisión del Informe Preliminar de Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (Documento 1) por la OTRI. Una vez recibido el Documento 0 debidamente cumplimentado, la OTRI llevará a cabo una comprobación previa de novedad, mediante la realización de un informe preliminar sobre el estado de la técnica en relación con la materia de que se trate. Este informe preliminar se hará utilizando las bases de datos a las que se tiene acceso.

4. Decisión de la CPII con el visto bueno del Vicerrector/a de Investigación. Con este informe se contrastará la novedad del resultado. Si el resultado es novedoso, tiene



actividad inventiva e interés industrial para su explotación, la CPII propondrá a los autores/as o inventores/as cual es el procedimiento de protección más adecuado para el caso.

Cabe señalar que, en algunas circunstancias, puede resultar que la única vía de protección sea el mantenimiento en secreto del resultado, como ocurriría en el caso de no poder protegerse o de no estar suficientemente desarrollado para su protección por los medios de propiedad industrial. En esta situación, la OTRI comunicará al personal investigador responsable que la difusión podría hacerle perder la posibilidad de la protección. Cuando se trate de un resultado susceptible de ser protegido y después publicado, se le indicará en qué fecha puede realizar la publicación, a fin de no perder el requisito de novedad.

En el supuesto en que se dé una divergencia entre los criterios de los/las inventores/as y los de la OTRI, la Comisión de la Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de La Laguna (CPII) dirimirá sobre la misma (Artículos 3 y 4 de la Normativa sobre la protección de resultados de investigación de la Universidad de La Laguna).

5.- Una vez adoptada la decisión de proteger los resultados se iniciará el proceso de protección. En caso de que el procedimiento elegido sea el de patentar, la primera acción consistirá en la redacción de la memoria de la patente por parte del personal inventor con el asesoramiento técnico de la OTRI. Se le enviará el documento de redacción de memoria (Documento 2).

A continuación, se decidirá la proporción de participación de los/las distintos investigadores/as implicados en los beneficios que se puedan derivar de la explotación de la posible patente, cumplimentando para ello un documento que ha de ser firmado por los mismos (Documento 3).

Si alguno de los/as autores/as o inventores no tuviera relación contractual con la ULL (personal becario, alumnado, personal externo, etc.), éste deberá firmar un contrato de confidencialidad, derechos y colaboración a favor de la ULL (Documento 4). Asimismo,



el personal investigador con relación contractual con la ULL firmará un contrato de confidencialidad para fijar los términos y condiciones bajo los cuales las partes mantendrán la confidencialidad de la información suministrada y creada en el desarrollo del proceso de tramitación de la Patente (Documento 5). En el caso de que haya alguna empresa implicada en dicho proceso, se firmará un acuerdo de confidencialidad entre la empresa y la universidad (Documento 6) y otro de cotitularidad (Documento 9).

6.- Una vez redactada la memoria, la OTRI presentará la solicitud de patente en el organismo correspondiente.

7.- Presentada la solicitud de patente, la OTRI se ocupará de su seguimiento comunicando a los/las autores/as las incidencias que se produzcan en el expediente.

8.- Paralelamente a la presentación de solicitud, la OTRI, con la colaboración de los/las autores/as, iniciarán el proceso de transferencia correspondiente, difundiendo la solicitud de patente para tratar de licenciarla. A los/las posibles licenciarios/as se les debe ofrecer la explotación de la patente y, en su caso, negociar la licencia de explotación. Si el proceso de negociación culmina con éxito, se firmará un contrato de licencia (Documento 7). En dicho contrato deben explicitarse, entre otras cláusulas, las que hacen referencia a la exclusividad o no de la explotación de la patente, las limitaciones de lugar, tiempo y objeto, las regalías y el período máximo de inicio de explotación de la patente.

9.- Al mismo tiempo que se realiza la difusión, la OTRI realizará una valoración económica de los resultados al objeto de fijar unos mínimos y máximos orientativos para negociación.

10.- Una vez concedida la patente, la OTRI la integrará en la base de datos de patentes. Durante los primeros cuatro años, los costes derivados del mantenimiento de aquellas patentes no licenciadas, serán asumidos por la ULL. Desde el quinto año no se requerirá ninguna acción posterior pues son las empresas licenciarias las que se encargarán



de este mantenimiento, como queda establecido en el artículo 11 de la Normativa de Protección de los Resultados de Investigación de la ULL. La OTRI cursará comunicación a Gerencia a fin de que dicha patente quede debidamente inventariada.

11.- La extensión de una patente nacional a internacional se regulará por lo contenido en el artículo 12 de la Normativa de Protección de Resultados de Investigación de la ULL.

12.- Una vez licenciada la patente, la OTRI realizará un control y seguimiento de las obligaciones recogidas en el contrato, incluida la distribución de los beneficios económicos en el porcentaje acordado a las diferentes partes.

13.- La OTRI debe establecer y mantener una base de datos actualizada con las patentes propiedad de la Universidad que no han sido cedidas a terceros, y difundirla a través de la Web de la OTRI. Esta base de datos será actualizada permanentemente, añadiendo las nuevas patentes que se registren y anotando las que pasen a dominio público.

14.- La OTRI, en la medida de sus posibilidades, difundirá las patentes de la Universidad al objeto de explotarlas y negociará y realizará las gestiones oportunas para completar con éxito el ciclo de transferencia de tecnología, iniciado en la Universidad y finalizado como producto final en la sociedad.



APÉNDICE

Modelos y Documentos

(Estos modelos pueden variar ligeramente al objeto de mejorar la eficiencia del Servicio)

Documento 0. Comunicación de Invención

Documento 1. Informe Preliminar de protección de la propiedad industrial e intelectual

Documento 2. Memoria Descriptiva Patente

Documento 3. Participación de Invención

Documento 4. Acuerdo de tramitación de resultados de proyecto

Documento 5. Acuerdo confidencialidad Personal Investigador

Documento 6. Acuerdo confidencialidad Empresa-ULL

Documento 7. Modelo Contrato Licencia

Documento 8. Modelo de Cesión de Derechos

Documento 9. Acuerdo de Cotitularidad

Documento 10. Flujograma Procedimiento Protección OTRI



(Documento 0)

COMUNICACIÓN DE INVENCION

Enlace al Google Form: <https://goo.gl/forms/7RwPCLSCYHNY8SO12>

TÍTULO DE LA INVENCION *

DATOS DE LA INVENCION *

Investigador/a responsable de la ULL

Departamento

Correo electrónico

Teléfono

ORIGEN DE LA INVENCION *

La invención es resultado de:

proyecto de investigación (*citar título, entidad financiadora y código de referencia*):

un contrato de investigación (*citar nombre de la empresa/entidad*):

un proyecto de Investigación con participación empresarial (*citar código de referencia, entidad financiadora y empresa*):

otros (explicar):

¿participa otra institución en la invención?

SI NO

En caso afirmativo,

¿qué entidad?

DESCRIPCIÓN GENERAL *



Describa con detalle el objeto de la invención, en qué consiste, qué problema técnico resuelve y qué ventajas aporta respecto al estado de la técnica actual. Si es necesario, incluya dibujos, figuras o esquemas.

PALABRAS CLAVE*

Indique las palabras clave para efectuar búsquedas en bases de datos (en español y en inglés):

DIFUSIÓN *

¿Se ha difundido previamente el objeto de la invención?

SI NO

En caso afirmativo, indique medio de difusión, fecha y contenido (depósito y defensa de tesis, publicaciones, congresos, proyectos fin de carrera, medios de comunicación)

ESTADO DE LA TÉCNICA

Describa el estado del arte del campo de su invención. Incluya referencias conocidas cercanas a su tecnología (artículos, patentes, páginas webs, proyectos, etc.). Si es necesario, anexe los citados documentos a este impreso.

OBJETO DE LA INVENCION

Por favor, defina su resultado (elija una o varias opciones):

- un nuevo producto (considerar 'producto' en sentido general)
- un nuevo procedimiento de invención
- mejora de un producto existente
- mejora de un proceso existente
- una idea
- un servicio nuevo o mejorado



Por favor, enumere los productos alternativos a su invención que ya existen en el mercado actualmente:

Indique qué ventajas técnicas y beneficios económicos tiene la invención respecto a los citados productos:

La invención se considera nueva porque:

- no se ha encontrado nada igual en bancos de datos de patentes
- no se ha encontrado nada igual en la bibliografía científica consultada
- no se ha encontrado nada igual en un informe de búsqueda completo

APLICABILIDAD *

Describa las aplicaciones industriales de la invención

SECTOR INDUSTRIAL

Indique los sectores a los que va dirigida (señale el sector que la produciría y el que la utilizaría):

SECTOR	Producción	Utilización
. ACUICULTURA Y PESCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. AERONÁUTICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. AUTOMOCIÓN, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. BIOTECNOLOGÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. CERÁMICA Y MATERIALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. CONSTRUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. CONSULTORÍA, GESTIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (TIC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. ENERGÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. FARMACIA Y COSMÉTICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. MADERA Y MUEBLES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. MAQUINARÍA, AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. MEDIO AMBIENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
. MINERÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| . QUÍMICA Y PLÁSTICOS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| . SALUD | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| . AGRICULTURA Y GANADERÍA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| . SEGURIDAD Y DEFENSA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| . TEXTILES Y CALZADO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ✓. TURISMO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| . OTROS: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

GRADO DE DESARROLLO *

Elija las opciones que más se aproximen al grado de desarrollo de la invención:

- se ha realizado en laboratorio, exclusivamente.
- se ha realizado ensayo en planta piloto.
- existe prototipo preparado para su desarrollo y comercialización.
- habría que realizar desarrollos para su comercialización o implantación industrial

Si fuera necesario realizar su desarrollo para la explotación comercial, éste tendría:

Dificultad técnica:

- elevada
- normal
- baja

Coste económico:

- elevado
- medio
- bajo

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Describa, si lo conoce, cómo tendría que ser el proyecto de desarrollo tecnológico (fases y temporización, presupuestos, recursos necesarios, resultados esperables, etc.) necesario para poner la invención en el mercado (escalabilidad, experiencias piloto, prototipos, pruebas de concepto, etc.)

EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PATENTE

Se considera que sería un producto (procedimiento) con posible éxito comercial:

- elevado medio bajo

El mercado de la patente es:

- exclusivamente nacional



internacional (señalar):

- EE.UU. Europa Japón América del Norte
 África Australia Otros:

¿Se ha contactado con alguna empresa para su posible explotación?

SI NO

En caso afirmativo, ¿con cuál?

En caso negativo, o si procediese, conteste la siguiente pregunta:

¿Conoce alguna empresa que pudiera estar interesada?

SI NO

Indique cuál o cuáles:

¿Ha pensado en montar su propia empresa para desarrollar y/o explotar esta tecnología o conocimiento?

SI NO

FECHA

FIRMA INVESTIGADOR/A RESPONSABLE ULL

Por favor, adjunte a este impreso de comunicación de invención cualquier documento que crea que pueda ser relevante para evaluar la patentabilidad y el potencial innovador de su invención.

Gracias por su colaboración.





(Documento 1)

INFORME PRELIMINAR PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Título Invención Investigador/a Responsable Fecha emisión informe

En relación a la solicitud recibida en la OTRI, se han encontrado los siguientes documentos que pueden estar relacionados con su invención (Anexo)

Revisada la documentación aportada por los/las solicitantes y la información disponible acerca de invención:

No existen observaciones objetivas que impidan continuar con el procedimiento protección de los resultados, tras lo cual se aconseja dicha protección por la vía de:

- PATENTE
- MODELO DE UTILIDAD
- DISEÑO INDUSTRIAL
- SECRETO
- PROPIEDAD INTELECTUAL

No se considera protegible por ninguna de las vías anteriores y se propone la cesión de los derechos a los inventores conforme a lo dispuesto en el art. 21.3. de la Ley 24/2015.

Técnico/a Protección	Director/a OTRI	Vicerrector/a Investigación



ANEXO

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA INVENCIÓN



(Documento 2)

MEMORIA DESCRIPTIVA PATENTE

DESCRIPCIÓN

TÍTULO DE LA INVENCIÓN TAL COMO FUE REDACTADO EN LA INSTANCIA

SECTOR DE LA TÉCNICA

Indique aquí el sector de la técnica en el que se encuadra la invención.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Indique aquí el estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, citando, en la medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar dicho estado de la técnica.

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN

Describa aquí la invención de una manera clara y completa, de forma que un experto en la materia pueda llevarla a la práctica. Debe permitir una comprensión del problema técnico planteado así como la solución al mismo, indicando las ventajas de la invención con relación al estado de la técnica anterior.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Incluya aquí, si los hubiera, una descripción de los dibujos, tal y como se muestra a continuación:

“Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

Figura 1.- Muestra una vista frontal del dispositivo de la invención.

Figura 2.- Muestra una vista lateral del dispositivo de la invención.



REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

Exponga aquí de manera detallada, al menos un modo de realización de la invención. En ella se debe hacer un detallado análisis del objeto de la invención, a la vista de los dibujos, si es que la invención los tuviera.

Finalmente, se indicará la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ésta se derive de manera evidente de la naturaleza de la invención o de la explicación de la misma.

REIVINDICACIONES

[Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Son por lo tanto la parte con mayor importancia jurídica de la solicitud. Deben ser claras, concisas y estar basadas en la descripción. A continuación, se muestra el formato que deben tener, si bien para su redacción debe recurrirse a los ejemplos recogidos en el Manual del Solicitante.]

1. Dispositivo (1) ...
2. Dispositivo (1) según reivindicación 1
3. Dispositivo (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2 ...

[DIBUJOS]

[Para facilitar la comprensión de la invención, la solicitud puede comprender una serie de dibujos o diagramas, dispuestos uno o más por página, enumerados correlativamente (Figura 1, 2,) e identificados en la descripción. Las hojas no deben contener marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la superficie utilizada (Art. 9 Reg.).



Estos dibujos o diagramas se deben realizar con líneas y trazos duraderos y ser lo suficientemente claros. Para ello todas las líneas deben estar trazadas mediante instrumentos o medios de dibujo técnico.

No se permite colorear las figuras. Si se ha de representar un corte, éste se indica mediante líneas oblicuas que no impidan la lectura del resto de las líneas y signos de referencia.]

RESUMEN

Redacte un resumen de la invención con un máximo de 150 palabras, que incluya el título de la invención.

Indique, si procede, el dibujo más representativo de la misma, de la siguiente manera:

FIG. n



(Documento 3)

PARTICIPACIÓN DE INVENCION

1. TÍTULO DE LA INVENCION
2. PARTICIPANTES

Persona de Contacto		Teléfono ULL	
Correo Electrónico		Telf. Móvil	
Grupo Investigación		Área ANEP	

INVENTORES/AS DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA					
Apellidos, Nombre	D.N.I.	Nacionalidad	Departamento	Categoría profesional	%
SUBTOTAL (A)					%

INVENTORES/AS DE OTRAS ENTIDADES (incluidos personal becario)					
Apellidos, Nombre	D.N.I.	Nacionalidad	Entidad/Departamento	Categoría profesional	%
SUBTOTAL (B)	%				

FIRMA DE TODOS LOS/LAS INVENTORES/AS

FECHA

Fdo.	Fdo.:	Fdo.:



Fdo.:	Fdo.:	Fdo.:
Fdo.:	Fdo.:	Fdo.:

- Advertencia: Debe figurar exclusivamente quien haya aportado actividad inventiva a la invención. La realización de ensayos, procedimientos o actividades sistematizadas no justifican la consideración de inventor. Tanto la incorporación de personas que no son realmente inventores como la exclusión de aquellos que legalmente lo son pueden derivar en repercusiones legales que anulen la patente o denuncien a su titular.
- Mediante esta firma, los inventores se reconocen unos a otros como tales.
- La presentación de esta solicitud de protección implica el compromiso de los inventores en colaborar activamente con la OTRI en cuantas iniciativas se pongan en marcha para la protección, valorización y transferencia del resultado para el que se solicita protección.
- Los inventores y colaboradores mantendrán informada a la persona de contacto designada en esta solicitud, de los cambios que se produzcan en sus datos de contacto, a lo largo de todo el periodo de vida de la patente.

OTROS/AS COLABORADORES/AS CON DERECHO A PERCIBIR BENEFICIOS (no inventores/as)					
Apellidos, Nombre	D.N.I.	Nacionalidad	Entidad/Departamento	Categoría profesional	% de
SUBTOTAL (C)					%





(Documento 4)

ACUERDO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA SURGIDOS EN EL PROYECTO

De una parte, la Universidad de La Laguna representada por D/Dña., _____, Vicerrector/a de Investigación, en virtud de las competencias que tiene conferidas. mediante delegación rectoral de firma de fecha de _____ de _____ de _____.

Y de otra, D./Dña _____ mayor de edad, de nacionalidad española, con nº de D.N.I. _____ y con domicilio en _____ actuando en su propio nombre y representación, en adelante *el Participante*.

Reconociéndose ambas partes capacidad jurídica suficiente, suscriben el presente documento, y al efecto,

EXPONEN

Que D/Dña. _____, participa o ha participado en actividades de Investigación que se llevaron a cabo en La Universidad de La Laguna, dentro del proyecto _____, bajo la dirección de D./Dña. _____.

Que, de la actividad realizada en el *Proyecto*, se han derivado unos resultados de investigación que la Universidad de La Laguna, en adelante, ULL, tiene intención de proteger, siguiendo las fórmulas al uso, y a este efecto, se redacta el siguiente acuerdo, contenido en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL ACUERDO

- 1.1. El objeto de este acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo las cuales las partes mantendrán la confidencialidad de la información suministrada y creada entre ellas.
- 1.2. El presente acuerdo tiene por objeto fijar el tratamiento de los resultados que surjan o hayan surgido como fruto de la estancia del *Participante* en el *Proyecto*.



SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD.

2.1. Cualquier información a la que tuvo acceso el *Participante* será mantenida confidencial según las siguientes condiciones:

2.1.1.1. La parte receptora de la información mantendrá ésta confidencial, y evitará revelarla a toda persona que no esté expresamente autorizada por La Universidad de La Laguna.

2.1.1.2. El párrafo anterior no afectará cuando:

- a) La parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información recibida.
- b) La información recibida sea de dominio público.

2.2. Si como consecuencia de los trabajos desarrollados o que desarrolla el *Participante*, éste quisiese utilizarlos para su publicación, lectura de una tesis, o cualquier otra forma de difusión, deberá solicitar a la ULL el consentimiento expreso y por escrito para la utilización de los mismos.

2.3. El *Participante* se compromete expresamente a respetar lo contenido en La ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

TERCERA. - DURACIÓN.

3.1. Este acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, y tendrá una duración de cinco años o el tiempo que requieran las posibles obligaciones contraídas por la ULL.

3.2. La ULL podrá requerir *al Participante* la entrega inmediata de información generada o suministrada durante su estancia, comprometiéndose éste a la destrucción de cualquier copia tangible de la misma.

CUARTA. - ATRIBUCIÓN DE DERECHOS

4.1. El *Participante*, cede a la ULL todos los derechos sobre los resultados de la investigación que se generen como consecuencia de su actividad, en el *Proyecto*.

La Universidad de La Laguna podrá publicarlos, divulgarlos o utilizarlos para su protección mediante títulos de propiedad industrial o intelectual o bien mantenerlos en secreto.

4.2. Todos los títulos de propiedad industrial o propiedad intelectual que se pudiesen solicitar se inscribirán a nombre de La Universidad de La Laguna. El *Participante* se obliga a la firma de todos los documentos necesarios para la solicitud y tramitación de estos títulos. Como contraprestación, la Universidad de La Laguna correrá con todos los gastos de solicitud, tramitación y mantenimiento en los lugares donde se desee obtener la protección.



De la misma manera el *Participante* tendrá los mismos derechos a participar en los beneficios que le puedan corresponder a cualquiera de las personas miembro del *Proyecto* en proporción a su aportación en la obtención del resultado.

4.3. *El Participante*, en todo caso, figurará como autor/a o inventor/a en los títulos de protección de los resultados en cuya obtención hubiese intervenido.

QUINTA. - OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN

5.1. *El Participante* deberá prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos cedidos a la Universidad de La Laguna. Esta colaboración incluye la firma de documentos necesarios para la tramitación de los títulos de propiedad industrial o intelectual, así como para su extensión a otros países cuando así se decidiera.

5.2. *El Participante* comunicará al director del *Proyecto*, y paralelamente al director/a o personal técnico correspondiente de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, los cambios de domicilios, a los efectos de comunicarle sus obligaciones respecto a la tramitación de los títulos de propiedad industrial o propiedad intelectual en los países en los que La Universidad de La Laguna decida extenderlos.

De no comunicarse estos datos se autoriza a la ULL a representarle para continuar con los trámites exigidos.

De la misma manera el *Participante*, comunicará al director del *Proyecto* de la ULL la forma y lugar en que desee recibir los pagos que le pudiesen corresponder por los beneficios derivados de la investigación objeto del presente contrato.

SEXTA. - AUTORIZACIÓN

La autorización para la publicación o difusión de los conocimientos o informaciones amparadas en el presente contrato corresponden al director del *Proyecto*, y subsidiariamente al Director/a de la OTRI o a quien éste designe expresamente.

SÉPTIMA. - NOTIFICACIONES

A efectos de cualquier comunicación relativa al presente Contrato, el interlocutor por parte de la Universidad de La Laguna será:

Director/a Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Edificio Central Universidad
C/ Delgado Barreto, s/n, 38201, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife



Teléfono: 922 319 545

Fax: 922 319 584

E.mail: dirotri@ull.es

Por parte del *Participante*, la dirección será

Teléfono

Correo electrónico

OCTAVA. - MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN.

Este acuerdo solo podrá ser modificado con el consentimiento expreso de ambas partes en documento escrito y mencionando la voluntad de las partes de modificar el presente acuerdo.

NOVENA. - JURISDICCIÓN.

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente contrato.

En caso de conflicto irresoluble por el sistema anterior, ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife, con renuncia de su propio fuero.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente acuerdo por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha citados.

Firmado en La Laguna a de de 20

Por la Universidad de La Laguna	El Participante
Vicerrector/a Investigación	D./Dña.



(Documento 5)

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD

El OBJETO de este acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo las cuales las partes mantendrán la confidencialidad de la información suministrada y creada en el desarrollo del proceso de tramitación de la patente. Por ello se hace necesaria la firma de un Contrato que garantice unos niveles de confianza entre las partes, el documento tendrá validez una vez aceptado y firmado este contrato por ambas partes.

CONTENIDO

DE UNA PARTE: La Universidad de La Laguna y en su nombre y representación (con poder suficiente para ello) D./Dña en calidad de Vicerrector/a de Investigación con DNI .

DE OTRA PARTE: NOMBRE DEL INVESTIGADOR/A con DNI

Reunidos en a de de 20

EXPONEN

I – Que las partes, anteriormente citadas, están interesadas en el desarrollo del presente contrato, para lo cual, aceptaron celebrar el presente Contrato de Confidencialidad con el fin de establecer el procedimiento que regirá la custodia y no transmisión a terceros de la información distribuida entre las partes, así como los derechos, responsabilidades y obligaciones inherentes en calidad de remitente, Propietario/a y «Destinatario/a» de la referida información.

II – Que las partes, en virtud de lo anteriormente expuesto, convinieron que el presente Contrato de Confidencialidad se rija por la normativa aplicable al efecto y, en especial por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA - Definiciones

A los efectos del presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de acuerdo con las definiciones anexas a los mismos. Entendiéndose por:



- «Información propia»: tendrá tal consideración y a título meramente enunciativo y no limitativo, lo siguiente: descubrimientos, conceptos, ideas, proyectos, conocimientos, técnicas, diseños, dibujos, borradores, diagramas, textos, modelos, muestras, bases de datos de cualquier tipo, aplicaciones, programas, marcas, logotipos, así como cualquier información de tipo técnico, industrial, financiero, publicitario, de carácter personal o comercial de cualquiera de las partes, esté o no incluida en la solicitud de oferta presentada, independientemente de su formato de presentación o distribución, y aceptada por los «Destinatarios/as».

- «Fuente»: tendrá la consideración de tal, cualquiera de las partes cuando, dentro de los términos del presente Contrato, sea ella la que suministre la Información Propia y/o cualquiera de los implicados (accionistas, directores, empleados, ...) de la empresa, la entidad o la organización.

- «Destinatarios/as»: tendrán la consideración de tales cualquiera de las partes cuando, dentro de los términos del presente Contrato, sea ellos/ellas quienes reciban la Información Propia de la otra parte.

SEGUNDA. - Información Propia.

Las partes acuerdan que cualquier información relativa a sus aspectos financieros, comerciales, técnicos, y/o industriales suministrada a la otra parte en el marco del presente contrato, así como los acuerdos a los que se lleguen (con independencia de que tal transmisión sea oral, escrita, en soporte magnético o en cualquier otro mecanismo informático, gráfico, o de la naturaleza que sea), tendrá consideración de información confidencial y será tratada de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Esa información, y sus copias y/o reproducciones tendrán la consideración de «Información propia» los efectos del presente Contrato.

TERCERA. - Exclusión del Presente Contrato.

No se entenderá por «Información propia», ni recibirá tal tratamiento aquella información que:

I – Sea de conocimiento público en el momento de su notificación al «Destinatario/a» o después de producida la notificación alcance tal condición de pública, sin que para ello el «Destinatario/a» violentara lo establecido en el presente Contrato, es decir, no fuera el «Destinatario/a» la causa o «Fuente» última de la divulgación de dicha información.

II – Pueda ser probado por el «Destinatario/a», de acuerdo con sus archivos, debidamente comprobados por la «Fuente», que estaba en posesión de la misma por medios legítimos



sin que estuviese vigente en ese momento algún y anterior Contrato de confidencialidad al suministro de dicha información por su legítimo creador.

III – Fuese divulgada masivamente sin limitación alguna por su legítimo creador.

IV – Fuese creada completa e independientemente por el «Destinatario/a», pudiendo este demostrar este extremo, de acuerdo con sus archivos, debidamente comprobados por la «Fuente».

CUARTA. - Custodia y no divulgación.

Las partes consideran confidencial la «Información propia» de la otra parte que le pudiera suministrar y acuerdan su guarda y custodia estricta, así como a su no divulgación o suministro, ni en todo ni en parte, a cualquier tercero sin el previo, expreso y escrito consentimiento de «Fuente». Tal consentimiento no será necesario cuando la obligación de suministrar o divulgar la «Información propia» de la «Fuente» por parte del «Destinatario/a» venga impuesta por Ley en vigor o Sentencia Judicial Firme.

Este Contrato no autoriza a ninguna de las partes a solicitar o exigir de la otra parte el suministro de información, y cualquier obtención de información de/o sobre la «Fuente» por parte del «Destinatario/a» será recibida por éste con el previo consentimiento de la misma.

QUINTA. - Soporte de la «Información propia».

Toda o parte de la «Información propia», papeles, libros, cuentas, grabaciones, listas de clientes y/o socios, programas de ordenador, procedimientos, pruebas de concepto, ideas, documentos de todo tipo o tecnología en el que el suministro fuese hecho bajo la condición de «Información propia», con independencia del soporte que la contuviera, tendrá la clasificación de secreta, confidencial o restringida.

SEXTA. - Responsabilidad en la Custodia de la «Información propia».

La «Información propia» podrá ser dada a conocer por el «Destinatario/a» o sus directivos y/o sus empleados, sin perjuicio de que el «Destinatario/a» tome cuentas medidas sean necesarias para el exacto y fiel cumplimiento del presente Contrato, debiendo necesariamente informar a unos y otros del carácter secreto, confidencial, o restringido de la información que da a conocer, así como da existencia del presente Contrato.

Así mismo, el «Destinatario/a» deberá dar a sus directivos y/o sus empleados, las directrices e instrucciones que considere oportunas y convenientes a los efectos de mantener el secreto, confidencial, o restringido de la información propia de la «Fuente». El «Destinatario/a» deberá advertir a todos sus directivos, empleados, etc., que de acuerdo con



lo dispuesto en este acuerdo tengan acceso a la «Información propia», de las consecuencias y responsabilidades en las que el «Destinatario/a» puede incurrir por la infracción por parte de dichas personas, de lo dispuesto en este Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la «Fuente» podrá pedir y recabar del «Destinatario/a», como condición previa al suministro de la «Información propia», una lista de los directivos y empleados que tendrán acceso a dicha información, lista que podrá ser restringida o reducida por la «Fuente».

Esta lista será firmada por cada uno de los directivos y empleados que figuren en ella, manifestando expresamente que conocen la existencia del presente Contrato y que actuarán de conformidad con lo previsto en él. Cualquier modificación de la lista de directivos y/o empleados a la que se hizo referencia anteriormente será comunicada de forma inmediata a la «Fuente», por escrito conteniendo los extremos indicados con anterioridad en este párrafo.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, cada parte será responsable tanto de la conducta de sus directivos y/o empleados como de las consecuencias que de ella se pudieran derivarse de conformidad con lo previsto en el presente Contrato.

SÉPTIMA. - Responsabilidad en la custodia de la «Información propia».

El «Destinatario/a» será responsable de la custodia de la «Información propia» y cuantas copias pudiera tener de la misma suministrada por la «Fuente», en orden a su tratamiento, como secreta, confidencial o restringida, en el momento presente y futuro, salvo indicación explícita de la «Fuente».

Al objeto de garantizar esta custodia, se deberá devolver la «Información propia» y cuantas copias pudiera tener de la misma suministrada por la «Fuente», a la terminación de las relaciones comerciales, o antes, si fuera requerido por la «Fuente» y respondiendo a los daños y perjuicios correspondientes, en el caso de incumplimiento de lo aquí dispuesto. (En aquellos casos en los que no fuera necesaria la devolución de la «Información propia» deberá eliminarse este párrafo)

OCTAVA. - Incumplimiento.

El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad plasmadas en este documento, por cualquiera de las partes, sus empleados o directivos, facultará a la otra a reclamar por la vía legal que estime más procedente, a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, incluido el lucro cesante.



NOVENA. - Duración del Contrato de Confidencialidad.

Ambas partes acuerdan mantener el presente Contrato de Confidencialidad, aún después de terminar sus relaciones y de manera indefinida.

DECIMA- Objeto del Contrato

El presente Contrato tiene por objeto la protección de la «Información propia» a la que tengan acceso las partes, en el marco legal aplicable y en los términos acordados garantizando la custodia y no transmisión a terceros de la información distribuida entre las partes firmantes, así como los derechos, responsabilidades y obligaciones inherentes a la misma.

UNDECIMA. - Legislación Aplicable

El presente Contrato de Confidencialidad se regirá por la Legislación Española, y cualquier disputa, controversia o conflicto en cuanto a la interpretación o ejecución del presente Contrato será sometido a la jurisdicción de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife, con exclusión de cualquier otro que pudiera corresponder a las partes, al que en este momento renuncian.

Y en prueba de esta conformidad, las partes firman o presente Contrato, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut supra.

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Nombre del INVESTIGADOR/A

Firma representante

Firma



(Documento 6)

ACUERDO CONFIDENCIALIDAD EMPRESA-UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

La Laguna, de de 20

De una parte (en adelante la EMPRESA) debidamente constituida con sede en , y en su nombre y representación D./Dña. , actuando como

De otra la Universidad de La Laguna (en adelante la UNIVERSIDAD), con sede en c/ Molinos de Agua, s/n, La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, representada a los efectos del desarrollo de este acuerdo por D./Dña. , en calidad de

EXPONEN

Que la EMPRESA y la UNIVERSIDAD están interesados en firmar un Contrato de confidencialidad y que las partes tendrán que intercambiar información que pudiera tener carácter confidencial y sujeta a derechos de propiedad.

Y en consecuencia acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - FINALIDAD.

1.1. El objeto de este acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo las cuales las partes mantendrán confidencialidad de la información suministrada entre ellas.

1.2. Este acuerdo no constituye ningún compromiso de licencia definitivo. Las obligaciones de las partes en este acuerdo quedan expresamente fijadas en el mismo.

SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD.

La EMPRESA y la UNIVERSIDAD acuerdan que cualquier información intercambiada entre las partes será mantenida confidencialmente según las siguientes condiciones.



2.1. La parte receptora de la información mantendrá ésta confidencial, y evitará revelarla a toda persona que no sea empleado o subcontratante autorizado, así como a sus "afiliados/as" , entendiéndose por afiliado toda entidad que controle al licenciario/a, que esté controlada por él o se encuentre bajo control común con el licenciario/a; y a los fines de esta definición, se entenderá por "control" la facultad de dirigir o imponer la dirección de la gestión y las políticas de una entidad, ya sea a través de la propiedad de las acciones con derecho a voto, por contrato o de otra manera. En el caso de una sociedad se entenderá por "control" la propiedad directa o indirecta de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones emitidas con derecho a voto.

2.2. El párrafo anterior no afectará cuando:

- a) La parte receptora tenga evidencia que conoce previamente la información recibida.
- b) La información recibida sea de dominio público.
- c) La información recibida le proceda de un tercero que no exige secreto.

2.3. La parte receptora se responsabiliza de que sus empleados se sujeten a las limitaciones que se establecen en los párrafos anteriores.

TERCERA. - DURACIÓN.

3.1. Este acuerdo regirá durante el período en que ambas partes intercambien información que no esté sujeta a un contrato de licencia. Caso de que no exista tal relación contractual la confidencialidad referida se mantendrá durante tres años desde la recepción de la información.

3.2. Cualquier parte podrá requerir de la otra la devolución de la información confidencial suministrada, que habrá de remitirle inmediatamente, comprometiéndose a la destrucción de cualquier copia tangible de la misma.

CUARTA. - DERECHOS DE PROPIEDAD.

Toda información intercambiada es de propiedad exclusiva de la parte de donde procede, y no es precisa la concesión de licencia para dicho intercambio. Ninguna de las partes utilizará información de la otra parte para su propio uso.

En el caso de resultados obtenidos a partir de la colaboración entre ambas entidades la titularidad de los mismos se determinará según lo que acuerden las partes intervinientes en documentos posteriores al presente documento.



QUINTA. - MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN.

Este acuerdo solo podrá ser modificado con el consentimiento expreso de ambas partes en documento escrito y mencionando la voluntad de las partes de modificar el presente acuerdo.

SEXTA. - JURISDICCIÓN.

La EMPRESA declara conocer el carácter de Entidad de Derecho Público, que ostenta la UNIVERSIDAD y, en consecuencia, la aplicabilidad a la misma de las normas de Procedimiento Administrativo, y, en su caso, las partes contratantes someterán las divergencias que pudieran plantearse en orden a la interpretación o incumplimiento del presente Contrato a la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente acuerdo por duplicado y a un solo efecto,

POR LA UNIVERSIDAD
Director/a de la OTRI

POR LA EMPRESA

D./ Dña.

D./ Dña.



(Documento 7)

MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA

ENTRE UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y Empresa

En La Laguna, a de de 20

REUNIDOS

De una parte, D./Dña , con DNI , representando en este acto a UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, con sede en C/Delgado Barreto s/n, Edificio Central, Ap.456, CP:38200, y NIF Q3818001D y de la que es Vicerrector/a de Investigación que le faculta para representar a la Institución (en adelante “UNIVERSIDAD”).

De otra parte, D./Dña , con DNI , representando en este acto a (Nombre completo de la empresa), con sede en (Dirección postal completa), y NIF inscrita en el Registro Mercantil de con número y de la cual tiene concedido poder suficiente, y de la que es (Cargo) que le faculta para representar a la empresa (en adelante “EMPRESA”).

UNIVERSIDAD y EMPRESA recibirán en adelante la denominación de la “Parte” por separado y las “Partes” de forma conjunta.

Se reconocen ambas Partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y, a tal efecto

MANIFIESTAN

Que la UNIVERSIDAD es el titular de los derechos de patente/ modelo de utilidad que se refieren en el anexo I.

I. Que el Cargo determinado de la UNIVERSIDAD, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la orden CIN1032/2011 (BOE de 26 de abril de 2011), declara que los derechos transferidos en el presente Contrato no son necesarios para la defensa o mejor protección del interés público, cumpliendo así con el artículo 55.1 de la Ley de Economía Sostenible 2/2011, publicada el 5 de marzo de 2011 en el BOE.



- II. Que la transmisión de los derechos transferidos se lleva a cabo mediante adjudicación directa tras difusión previa adecuada y por limitación de la demanda cumpliendo con los artículos 55.3 y 55.4 de la Ley de Economía Sostenible 2/2011.
- III. Que la UNIVERSIDAD es dueño de información y *know-how* confidenciales relacionados con la invención descrita en la solicitud de patente/ modelo de utilidad referida en el Anexo I.
- IV. Que EMPRESA es una empresa que desarrolla su actividad en el sector de _____ y tiene los recursos y la capacidad técnica, financiera y comercial para desarrollar y comercializar el Producto (tal y como se define más adelante) según los términos de este Contrato.
- V. Que EMPRESA está interesada en Desarrollar y Comercializar el Producto en el Territorio y en obtener una licencia **exclusiva / no exclusiva** de los Derechos de Patente/ modelo de utilidad de la UNIVERSIDAD (tal y como se definen más adelante).
- VI. Que las Partes están interesadas en ejecutar este contrato en base a las cláusulas detalladas a continuación.

Por lo tanto, en consideración de lo expuesto anteriormente y de los compromisos expresados en este documento, UNIVERSIDAD y EMPRESA, con la intención de obligarse legalmente, acuerdan por este documento que serán de aplicación las siguientes

CLÁUSULAS

1. DEFINICIONES

1.1. En este Contrato, los siguientes términos, ya sea en singular o en plural, tienen los siguientes significados:

“Aprobación Reglamentaria”: cualquier aprobación, registro, permiso o autorización otorgada por cualquier autoridad y que se requiera para el desarrollo, fabricación o comercialización del Producto en el Territorio.

“Campo de Aplicación”: Todas las aplicaciones cubiertas por cualquier Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad válido.

“Clientes”: cualquier entidad de la cual EMPRESA, sus Filiales o Sublicenciarios reciba cualquier tipo de ingreso obtenido de la explotación de los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad.

“Comercialización”, “Comercializar”: todas las actividades que se relacionan con el etiquetaje, la publicidad, la promoción, el marketing, la acción de poner el precio, la



distribución, el almacenaje, el ofrecimiento para la venta, la venta, y el servicio y apoyo al cliente.

“Contrato”: este contrato de licencia, incluyendo cualquier tabla, apéndice, anexo o adenda que pueda ser añadida o anexada a este documento, de acuerdo con sus estipulaciones.

“Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad”: cualquier derecho reconocido por la legislación o el reglamento de patentes aplicable y que se haya generado reclamando la prioridad de la Solicitud de Patente/ Modelo de utilidad, incluyendo, pero no limitándose a, los derechos generados por:

- a. Cualquier solicitud de patente/ modelo de utilidad, continuación en parte, divisional o extensión para dicha solicitud, y cualquier patente/ modelo de utilidad concedida en base a dicha solicitud;
- b. Certificado de inventor, modelos de utilidad o similares.

Los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad en la Fecha de Entrada en Vigor de este Contrato están incluidos en el Anexo I. De acuerdo con la definición, los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad no se limitan a los referidos en dicho Anexo.

“Desarrollo”, “Desarrollar”: actividades relacionadas con el desarrollo del Producto, incluyendo la validación, estudios y análisis de producto, ensayos de estabilidad, desarrollo de procesos, aseguramiento de la calidad, control de calidad, estudios previos y posteriores a la Aprobación Reglamentaria, y aspectos reglamentarios.

“Fecha de Entrada en Vigor”: fecha indicada en la primera página del presente Contrato.

“Filial”: cualquier entidad legal bajo el control directo o indirecto de EMPRESA, o bajo el mismo control directo o indirecto que EMPRESA, entendiéndose control como:

- a. Tener directa o indirectamente el 50% o más del valor nominal del capital de la entidad legal en cuestión, o
- b. Tener la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o asociados de esa entidad, o
- c. Tener la propiedad directa o indirecta de hecho o legalmente, de los poderes de toma de decisión en dicha entidad legal

“Información Confidencial”: toda información, incluyendo, pero no limitándose a, la información técnica, científica y empresarial, conocimientos, *know-how*, datos y materiales de naturaleza confidencial o propietaria de una Parte (Parte Emisora) o controlada por ella, y que sea comunicada a la otra Parte (Parte Receptora) en el marco de este Contrato.



“Parte Emisora”: para una determinada Información Confidencial, es la Parte que es la primera en revelar dicha Información Confidencial a la otra Parte, en el marco de este Contrato.

“Parte Receptora”: para una determinada Información Confidencial, es la Parte que recibe dicha Información Confidencial de la Parte Emisora, en el marco de este Contrato.

“Procedimiento”: cualquier método o proceso que esté cubierto por cualquier Reivindicación Válida en el país en el cual se lleva a cabo dicho método o proceso.

“Producto”: cualquier producto que

- a. está cubierto en todo o en parte por cualquier Reivindicación Válida;
- b. se produce por, o usando el, Procedimiento;
- c. su uso está cubierto por cualquier Reivindicación Válida.

“Reivindicación Válida”: cualquier reivindicación

- a. de una Patente/ Modelo de utilidad concedida y que no haya expirado, y que esté incluida dentro de los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad, siempre que no haya sido declarada definitivamente como no aplicable por decisión judicial o de una agencia gubernamental competente para ello; o
- b. de una solicitud de Patente incluida dentro de los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad y que esté siendo gestionada activamente de acuerdo con lo establecido en este Contrato.

“Solicitud de Patente/ Modelo de Utilidad”: Solicitud de Patente/ Modelo de Utilidad española , con título .

“Sublicenciario”: cualquier Tercero al que EMPRESA haya concedido una sublicencia de un Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad.

“Tercero”: cualquier entidad distinta de cualquiera de las Partes o de sus Filiales.

“Territorio”: Cualquier país donde hay un Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad válido.

“Ventas Netas”: significa, con respecto al Producto, la cantidad bruta facturada por ventas de EMPRESA, Filiales o Sublicenciarios, a Clientes en cualquier país del mundo, menos las siguientes deducciones, siempre que estén incluidas en la factura de venta de dicho Producto:

- a. Descuentos comerciales y por volumen de ventas habituales en el Campo de Aplicación, realizados efectivamente, que en su conjunto nunca podrán exceder el 20%



del precio de venta, y, en el caso de devoluciones del Producto, créditos asociados y ajustes de precio, y

b. Impuestos sobre ventas, sobre el valor añadido e impuestos especiales, aranceles, y otros impuestos y cargas estatales directamente relacionados con la venta y que estén soportados por EMPRESA, sus Filiales o Sublicenciarios, siempre y cuando no sean recuperables.

Cuando el Producto forme parte de una promoción basada en ofertas múltiples, los descuentos comerciales a los que se refiere el apartado a) deben ser coherentes con los aplicados por EMPRESA al mismo Cliente cuando el Producto no está combinado con otros productos o servicios.

No se considerará venta al uso del Producto en ensayos, programas de marketing u otros programas o ensayos equivalentes, en los cuales el Producto sea suministrado sin ninguna contraprestación. Sin embargo, si EMPRESA, sus Filiales o Sublicenciarios reciben contraprestaciones por este uso, la cantidad recibida se incluirá en el cálculo de Ventas Netas.

Ni EMPRESA ni sus Filiales o Sublicenciarios aceptarán ventas no basadas en contraprestación dineraria.

2. OBJETO

2.1. El objeto del presente Contrato es la concesión por parte de la UNIVERSIDAD y la aceptación por EMPRESA, de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato, de una licencia **exclusiva/ no exclusiva** a EMPRESA, sobre los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad de la UNIVERSIDAD para:

a. Desarrollar, utilizar y Comercializar el producto en el Territorio y en el Campo de Aplicación, y

b. Fabricar y contratar la fabricación del Producto solo si es para su desarrollo, utilización o comercialización en el Territorio y en el Campo de Aplicación, siempre que cualquier Tercero al cual EMPRESA contrate dicha fabricación acepte no fabricarlo para ninguna otra entidad o persona distinta a EMPRESA, sus Filiales o Sublicenciarios.

3. ÁMBITO TERRITORIAL

3.1. La licencia otorgada bajo este contrato se concede solo para el Territorio, y los efectos de la misma no pueden extenderse a cualquier otro país sin el consentimiento expreso y por escrito de la UNIVERSIDAD.



4. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

4.1. de la UNIVERSIDAD, utilizando recursos razonables, pondrá a disposición de EMPRESA los conocimientos técnicos y el *know-how* relacionado con los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad y que puedan ser necesarios para EMPRESA para la explotación de dichos derechos. La UNIVERSIDAD no tendrá ninguna obligación de suministrar ningún conocimiento técnico o *know-how* que no haya sido generado por el/la Dr./Dra. Nombre Apellido1 Apellido2 o bajo su supervisión siendo empleado de la UNIVERSIDAD.

4.2. EMPRESA cubrirá cualquier coste ocasionado por los viajes y demás gastos del personal de la UNIVERSIDAD necesarios para una mejor transferencia del *know-how* o los conocimientos técnicos. El posible efecto de esta transferencia de conocimiento sobre las actividades habituales de la UNIVERSIDAD deberá minimizarse por parte de EMPRESA:

- a. aceptando asistencia remota (teléfono, correo electrónico, *en-línea*) cuando sea posible; y
- b. dedicando personal suficiente y con capacidad técnica para las actividades de transferencia de *know-how* o conocimiento y asegurándose que sus posibles subcontratistas hagan lo mismo.

5. CONFIDENCIALIDAD

5.1. Tratamiento de la Información Confidencial.

Las Partes intercambiarán Información Confidencial para explorar posibles vías de colaboración y se comprometen a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener como confidencial la información así definida, y en especial a:

- a. Utilizar la Información Confidencial de forma reservada.
- b. No divulgar ni comunicar la Información Confidencial facilitada por la Parte Emisora.
- c. Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la Parte Emisora y únicamente en los términos de tal aprobación.
- d. Restringir el acceso a la Información Confidencial a sus respectivos empleados, asociados, subcontratados y a cualquier persona que, por su relación con las Partes, pueda o deba tener acceso a dicha información, advirtiéndole de dicho deber de confidencialidad.
- e. Utilizar la Información Confidencial o fragmentos de ésta exclusivamente para los fines de la ejecución del presente Acuerdo, absteniéndose de cualquier otro uso.



Las Partes serán responsables entre sí ante el incumplimiento de esta obligación, ya sea por sus empleados, asociados, subcontratados o cualquier otra persona a la que hubieran revelado la Información Confidencial.

En caso de que exista legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, las Partes declaran su reconocimiento y respeto hacia la misma.

5.2. Excepciones al tratamiento de la Información Confidencial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula anterior, las Partes podrán usar o difundir Información Confidencial que:

- a. sea de conocimiento público o llegue al conocimiento público por medios diferentes a una infracción del presente Acuerdo de Confidencialidad por cualquiera de las Partes, o
- b. se haya generado, de forma independiente, por o para la Parte Receptora, sin ninguna conexión con la Información Confidencial, y siempre que dicha generación pueda ser documentada por petición de la Parte Emisora, o
- c. fuera conocida por la Parte Receptora con anterioridad a la fecha en la que la recibió de la Parte Emisora, siempre que la Parte Receptora lo pueda demostrar documentalmente, o
- d. la información recibida proceda de un Tercero que no exija secreto, o
- e. deba ser comunicada por ley o por requerimiento judicial o administrativo. En este caso, la Parte Receptora notificará inmediatamente a la Parte Emisora de dicho requerimiento con el fin de que ésta pueda interponer las medidas cautelares oportunas, y no revelará más Información Confidencial que la que sea estrictamente requerida por la orden judicial o administrativa.

5.3. Tratamiento de este Contrato como Información Confidencial.

Todos y cada uno de los términos y condiciones de este Contrato se considerarán Información Confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier Parte podrá comunicar a Terceros, incluyendo comunicaciones públicas de carácter general, la existencia de este Contrato, las Partes que lo suscriben, el Objeto del mismo (incluyendo mención expresa a los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad, la naturaleza exclusiva o no exclusiva y a la existencia de contraprestación, pero no las cantidades o cifras relativas a la misma), el Territorio, la Fecha de Entrada en Vigor y la duración.

La inclusión de las referencias a la Licencia en el Producto de acuerdo con el apartado 10.4 tampoco se considerará como un incumplimiento de los términos de Confidencialidad.



Este Contrato puede convertirse en público si lo requiere la legislación o un tribunal competente, o en escritura pública a petición de cualquiera de las Partes, que deberá cubrir todos los costes relacionados.

6. DURACIÓN

6.1. Este Contrato será efectivo a partir de su Fecha de Entrada en Vigor. Excepto si queda resuelto antes de acuerdo con la Cláusula 12, su duración se extenderá para cada uno de los países definidos en el Territorio mientras haya una Reivindicación Valida que cubra el Producto o Procedimiento en dicho país, o hasta el final de cualquier otra protección legal adicional que pudiera obtenerse para los objetos de los derechos de Patente/ Modelo de utilidad en el país en cuestión.

7. CESIÓN Y SUBLICENCIAS

7.1. Cesión. EMPRESA no podrá ceder ni transferir a título oneroso o gratuito, total o parcialmente los derechos que se le otorgan por este Contrato. Así, EMPRESA no podrá vender, asignar, transferir, hacer préstamo de, o hipotecar en parte o en su totalidad, ninguno de los derechos concedidos por este Contrato, ni delegar ninguna de sus obligaciones o deberes exigidos por el mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la UNIVERSIDAD. La fusión, consolidación o reorganización de EMPRESA con uno o más Terceros no implicará la transferencia de ninguno de los derechos concedidos por este Contrato sin el previo consentimiento por escrito de la UNIVERSIDAD. Este consentimiento no será denegado o retrasado injustificadamente por de la UNIVERSIDAD.

7.2. Sublicencias. EMPRESA no podrá conceder Sublicencias a Terceros sin el previo consentimiento por escrito de la UNIVERSIDAD.

7.3. Obligaciones de los sucesores de la UNIVERSIDAD. Las obligaciones, derechos y beneficios de este Contrato seguirán siendo aplicables a las entidades sucesoras o asignatarios de los derechos de la UNIVERSIDAD.

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

8.1. Solicitud, gestión y mantenimiento de los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad. Durante la vigencia de este contrato, EMPRESA será responsable de la preparación, solicitud, gestión y mantenimiento de los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad en el Territorio, y correrá con todos los gastos relacionados. EMPRESA



informará a la UNIVERSIDAD, al menos anualmente y por escrito, del estado de todos los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad licenciados.

Las Partes cooperarán razonablemente en la gestión de todos los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad y en preparar la respuesta a cualquier comunicación, u otro tipo de acción, procedente de cualquier oficina de patentes.

Si durante el presente Contrato EMPRESA tiene la intención de dejar expirar o abandonar cualquier Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad (incluyendo pero no limitándose a la entrada en fases nacionales en cualquier país), EMPRESA notificará a la UNIVERSIDAD sobre dicha intención al menos sesenta (60) días naturales antes de la fecha en la que tales Derechos de Patente/ Modelo de utilidad expiren o sean abandonados, y la UNIVERSIDAD tendrá derecho, pero no la obligación, de asumir la responsabilidad sobre la preparación, solicitud, gestión y mantenimiento de dichos Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad. El efecto de este Contrato finalizará entonces para los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad para los que la UNIVERSIDAD haya asumido dicha responsabilidad y la UNIVERSIDAD podrá licenciarlos a cualquier Tercero.

8.2. Defensa frente a la demanda por infracción de los Derechos de Patente/ Modelo de utilidad de un Tercero. En el caso de que EMPRESA o cualquier filial o Sublicenciario sea demandado por un Tercero o advertido por escrito de una posible demanda, investigación o procedimiento judicial de naturaleza similar, basado en la infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial de ese Tercero debido a la explotación de cualquier Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad, EMPRESA deberá notificarlo inmediatamente a la UNIVERSIDAD, proporcionándole toda la información que posea al respecto. EMPRESA tendrá el derecho, pero no la obligación, de actuar en primer lugar para defender sus derechos de explotación de los Derechos de Patente/ Modelo de utilidad.

Si esa defensa implica la defensa de un Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad, las Partes colaborarán para intentar que no resulte en litigio judicial. Si finalmente este se produjera, el abogado que represente los intereses de EMPRESA deberá elegirse en conformidad con la UNIVERSIDAD, quien tendrá además el derecho a ser representado de forma independiente por un consejero o asesor legal que sea aceptable para EMPRESA, y cuyo coste correrá a cargo la UNIVERSIDAD.



En cualquier caso, la UNIVERSIDAD colaborará con EMPRESA en cualquier demanda, juicio, investigación o procedimiento de naturaleza similar en la que EMPRESA esté implicado por las causas definidas en este apartado 8.2. EMPRESA correrá con los posibles costes adicionales generados a la UNIVERSIDAD por dicha colaboración, tales como los costes de viajes, dietas, formalización y registro de documentos, trabajos realizados por Terceros y similares.

Las Partes darán por finalizado este Contrato de mutuo acuerdo y por escrito, dentro de un periodo máximo de sesenta (60) días naturales tras la comunicación por escrito y fehacientemente de EMPRESA a la UNIVERSIDAD demostrando que EMPRESA está permanentemente obligado por resolución judicial a no hacer uso de uno o más de los derechos concedidos por este Contrato, debido a que dicho uso infringe derechos de propiedad intelectual o industrial de un Tercero. En tal caso serán de aplicación los puntos a) y b) del apartado 12.2.1 y el apartado 12.7.

Si EMPRESA rehúsa defender cualquier Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad que le haya sido licenciado por este Contrato en un periodo de sesenta (60) días naturales después de haber recibido notificación de una demanda o advertencia de una posible demanda, la UNIVERSIDAD tendrá derecho a dar por finalizada la licencia en el territorio afectado previa comunicación por escrito a EMPRESA con quince (15) días naturales de antelación, y será de aplicación su apartado 12.2.1 y el apartado 12.7.

8.3. Defensa frente a infractores de los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad. En el caso de infracción de cualquier Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad por un Tercero, la Parte que tenga conocimiento de ello lo notificará a la otra, proporcionándole toda la evidencia de dicha infracción de la que disponga.

Las Partes cooperarán y harán los esfuerzos razonables para detener tal infracción sin llegar a litigio judicial. Si se requiere litigio, EMPRESA tendrá la obligación de promover y desarrollar cualquier demanda, acción o procedimiento legal necesario. El abogado que represente los intereses de EMPRESA deberá elegirse en conformidad con la UNIVERSIDAD, quien tendrá además el derecho a ser representado de forma independiente por un consejero o asesor legal que sea aceptable para EMPRESA y cuyo coste correrá a cargo de la UNIVERSIDAD.

EMPRESA notificará a la UNIVERSIDAD la decisión de iniciar cualquier acción legal para defender cualquier derecho de Patente/ modelo de utilidad en un periodo de sesenta (60) días naturales después de haber conocido la infracción. Si dicha acción legal comprende la defensa de cualquier Derecho de Patente/ modelo de utilidad, EMPRESA notificará a la UNIVERSIDAD su decisión con al menos noventa (90) días naturales de antelación a la fecha límite para iniciar esa defensa.



EMPRESA no aceptará, ni se comprometerá a aceptar, ninguna solución, incluida cualquiera que se pueda alcanzar durante cualquier juicio, acción o procedimiento legal, relativa a la infracción por Terceros de cualquier Derecho de Patente/ Modelo de utilidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la UNIVERSIDAD.

La UNIVERSIDAD colaborará con EMPRESA en cualquier juicio, demanda, reclamación, investigación o procedimiento legal de naturaleza similar en el que EMPRESA esté o vaya a estar implicado debido a infracción de cualquier Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad por un Tercero. EMPRESA correrá con los posibles costes adicionales generados a la UNIVERSIDAD en relación a dicha colaboración, tales como los costes de viajes, dietas, formalización y registro de documentos, trabajos realizados por Terceros y similares.

Cualquier cantidad recibida por EMPRESA en concepto de compensación por daños y perjuicios u otras compensaciones económicas, obtenidas en base a la infracción por Terceros de cualquier Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad, será asignada primero a cubrir los gastos de cualquier juicio, acción o procedimiento legal en los que pudiera haber incurrido EMPRESA directamente o a través de Terceros para la obtención de dichas compensaciones. La cantidad remanente será tratada como ingreso por Ventas Netas en el año que corresponda, generando la contraprestación fijada en la Cláusula 11.

En el caso de que EMPRESA rehúse iniciar dentro de cualquiera de los periodos definidos en este apartado 8.3 una acción contra la infracción por Terceros de cualquier Derecho de Patente/ Modelo de utilidad, la UNIVERSIDAD tendrá derecho a finalizar dicho Contrato, previa comunicación por escrito a EMPRESA con diez (10) días naturales de antelación. Serán entonces de aplicación los apartados 12.2.1 y 12.7., pudiendo la UNIVERSIDAD emprender cualquier pleito, acción o procedimiento legal por su cuenta para la defensa de cualquier Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad frente a una infracción por un Tercero.

8.4. Uso no comercial de Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad. La UNIVERSIDAD mantendrá el derecho a usar cualquier Derecho de Patente/ Modelo de Utilidad para propósitos no comerciales, en particular, para sus actividades internas de investigación, desarrollo y académicas.

8.5. Mejoras y perfeccionamientos. Ambas partes podrá realizar mejoras y perfeccionamientos de los derechos de patentes / modelos de utilidad licenciados a través del presente contrato. Estos perfeccionamientos deberán ser notificados a la otra parte en el plazo de 30 días naturales desde el momento de la realización de dichas



mejoras. Las Partes acuerdan que los derechos de explotación de dichos perfeccionamientos se encuentran incluidos dentro de los Derechos de Patente del presente Contrato. En el caso de que la mejora fuese realizada por la UNIVERSIDAD, y hubiera supuesto una inversión por su parte, EMPRESA se compromete a negociar una contraprestación económica a la UNIVERSIDAD adicional a las indicadas en el presente contrato.

9. REPRESENTACIÓN y GARANTÍAS

9.1. Representación y garantías por EMPRESA. EMPRESA declara y garantiza a la UNIVERSIDAD que, en la Fecha de Entrada en Vigor, es una compañía con existencia y validez legal plena según la legislación de País donde Empresa esté registrado y las legislaciones de cada jurisdicción donde su propiedad, licencia de derechos de propiedad, o el ejercicio de sus actividades así lo requieran.

9.2. Representación y garantías por la UNIVERSIDAD. La UNIVERSIDAD declara y garantiza a EMPRESA que, en la Fecha de Entrada en Vigor:

a. es una Agencia Estatal con existencia y validez plena según la legislación de España y las legislaciones de cada jurisdicción donde su propiedad, licencia de derechos de propiedad o el ejercicio de sus actividades lo requieren;

b. tiene el derecho, poder y autoridad suficiente para conceder a EMPRESA, sin que ningún otro acuerdo del que sea parte lo impida, la licencia según este Contrato;

c. no hay otros acuerdos válidos, opciones o compromisos con, de o hacia ninguna otra persona legal o natural para que la misma reclame ningún derecho respecto a ningún Derecho de Patente/ Modelo de utilidad en el Territorio;

d. no tiene conocimiento de que se haya iniciado ningún procedimiento legal para invalidar ninguno de sus Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad.

9.3. Representación y Garantías por las Partes. Cada una de las Partes declara y garantiza a la otra Parte que, en la Fecha de Entrada en Vigor:

a. tiene derecho legal a ejercer su actividad tal y como la ejerce actualmente, y tal y como se contempla que la llevará a cabo en el marco de este Contrato; y

b. está debidamente autorizada para ejecutar este Contrato y que este Contrato constituye una obligación legal, válida y vinculante para dicha Parte de acuerdo con todos sus términos, excepto por las limitaciones impuestas por la legislación aplicable a una situación de concurso de acreedores, insolvencia o por cualquier legislación que pueda afectar a los derechos de sus acreedores.

9.4. Garantías no cubiertas. Ninguna de las Partes ofrece ningún tipo de garantía distinta a las afirmadas expresamente en este Contrato.

La UNIVERSIDAD no ofrece ningún tipo de garantía en relación con la patentabilidad de cualquiera de las solicitudes de Patente/ Modelo de utilidad incluidas dentro de los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad o la posibilidad de extender dichos derechos,



ni garantiza que el uso de las reivindicaciones de la Patente/ Modelo de utilidad o de cualquier información o *know-how* licenciados por este Contrato no infrinja ninguna patente u otros derechos de propiedad intelectual e industrial de un Tercero.

10. RESPONSABILIDADES SOBRE EL DESARROLLO Y LA COMERCIALIZACIÓN

10.1. Responsabilidades sobre el Desarrollo y la Comercialización. EMPRESA será el único responsable de los daños, perjuicios, pérdidas o gastos que puedan derivar del Desarrollo y/o Comercialización, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 78 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

10.2. Diligencia por EMPRESA en el Desarrollo. EMPRESA deberá hacer todos los esfuerzos razonables en Desarrollar el Producto con la mayor diligencia posible. Sin embargo, EMPRESA podrá terminar dicho Desarrollo por razones técnicas o comerciales en aplicación del apartado 12.3.

Si EMPRESA no inicia ninguna actividad de Desarrollo dentro de un periodo de **meses (6)** meses a partir de la Fecha de Entrada en Vigor, la UNIVERSIDAD podrá dar por finalizado este Contrato, previa comunicación por escrito a EMPRESA con diez (10) días naturales de antelación, y serán de aplicación los apartados 12.2.1 y 12.7 de este Contrato.

10.3. Diligencia por EMPRESA en la Comercialización. EMPRESA deberá hacer todos los esfuerzos razonables en Comercializar el Producto con la mayor diligencia posible. Sin embargo, las Partes podrán dar por finalizado este Contrato si EMPRESA comunica a la UNIVERSIDAD de su intención de finalizar el Desarrollo y/o la Comercialización, según se estipula en el Apartado 12.3.

Si EMPRESA no lleva a cabo ninguna Comercialización dentro de un periodo de **años (2)** años a partir de la Fecha de Entrada en Vigor, la UNIVERSIDAD podrá dar por finalizado este Contrato, previa comunicación por escrito a EMPRESA con diez (10) días naturales de antelación, y será de aplicación los apartados 12.2.1 y 12.7 de este Contrato.

10.4. Referencia a esta licencia. EMPRESA deberá incluir una referencia en todos los Productos (o en sus envoltorios o etiquetas) y elementos asociados (tales como comunicados de prensa, folletos técnicos o de publicidad, sitios web, póster, informes, expositores comerciales y similares) informando que se venden bajo licencia de Patente/ Modelo de Utilidad de la UNIVERSIDAD) o, si se requiere por razones comerciales o legales la versión en inglés, en la que, para referirse a la UNIVERSIDAD, se utilizará la expresión la UNIVERSIDAD en inglés.



EMPRESA proporcionará a la UNIVERSIDAD muestras de los Productos del primer lote comercializado en la Unión Europea o los Estados Unidos de América, y/o prueba escritas y fotográficas que evidencien la inclusión de las indicaciones a las que se refiere el párrafo anterior.

No se permite el uso de logotipos, imágenes o símbolos de identidad de la UNIVERSIDAD por parte de EMPRESA excepto previa aprobación por escrito de la UNIVERSIDAD.

La UNIVERSIDAD podrá dar por finalizado este Contrato por el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones de este apartado 10.4, si en un plazo de noventa (90) días naturales tras comunicación por escrito a EMPRESA este no lleva a cabo acciones demostrables para subsanar dicho incumplimiento, y serán entonces de aplicación los apartados 12.2.1 y 12.7 de este Contrato.

11. CONTRAPRESTACIÓN

11.1. Pago inicial. En contraprestación parcial por los derechos conferidos por la UNIVERSIDAD en este Contrato, EMPRESA abonará a la UNIVERSIDAD la cantidad de **XXX euros (XXX €)** a la Fecha de Entrada en Vigor.

11.2. Pagos por hitos. EMPRESA pagará a la UNIVERSIDAD las cantidades especificadas para cada hito la primera vez que se materialice cada uno de ellos, definidos más adelante en este apartado. EMPRESA informará a la UNIVERSIDAD por escrito la primera vez que se materialice cada uno de estos hitos. La cantidad a abonar relacionada con la materialización de cada hito será única.

<u>Hito</u>	<u>Pago</u>
Concesión de la Patente por la OEPM, por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y por la Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU (USPTO)	XXX € por Patente concedida
Aceptación del expediente por la Food and Drug Administration (FDA, EEUU) o por la Agencia Española del Medicamento o la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de la primera solicitud de consideración como BLA	XXX € por aceptación
Clasificación como medicamento huérfano por la FDA o la EMA	XXX € por la clasificación otorgada por cada agencia
Aprobación reglamentaria necesaria para comercializar por primera vez el Producto en un	XXX € (un único pago para el primer país de la Unión Europea en el que se logre esa aprobación)



país que sea Estado Miembro de la Unión Europea en la Fecha de Entrada en Vigor	
Aprobación reglamentaria necesaria para comercializar por primera vez el Producto en los EEUU	XXX €
Primera venta comercial en el Territorio	XXX €

11.3. Regalías. EMPRESA pagará a la UNIVERSIDAD regalías calculadas respecto a las Ventas Netas según el año natural iniciado en la Fecha de Entrada en Vigor y por cada país. Los porcentajes de regalías se calcularán para las cifras consolidadas, aplicando

Opción a) El porcentaje del XXX por ciento (XXX%).

Opción b) El porcentaje correspondiente según los siguientes criterios

<u>Porcentaje</u>	<u>Ventas Netas Anuales</u>
Uno y medio por ciento (1,5%)	Inferiores a doscientos cincuenta mil Euros (250.000 €)
Dos por ciento (2,0%)	Entre doscientos cincuenta mil Euros (250.000 €) y quinientos mil Euros (500.000 €)
Tres por ciento (3,0%)	Superiores a quinientos mil Euros (500.000 €)

Cuando del cálculo de las regalías por aplicación de los porcentajes establecidos anteriormente resulte una cantidad anual inferior a XXX Euros (XXX€), no serán aplicables dichos porcentajes y la cantidad anual a pagar por EMPRESA será de XXX Euros (XXX €).

11.4. Informes de regalías. Dentro de un plazo de treinta (30) días naturales después de que se cumpla cada periodo anual iniciado en la Fecha de Entrada en Vigor, EMPRESA enviará a la UNIVERSIDAD un informe por escrito en el que se detallarán especificando Producto a Producto y país a país:

- a. Las ventas brutas
- b. Todas las deducciones que se hayan aplicado según los puntos a) y b) de la definición de Ventas Netas
- c. Las Ventas Netas, y
- d. Las regalías a pagar

En el caso de no existir ninguna venta del Producto en una anualidad la Empresa lo notificará igualmente a la UNIVERSIDAD en el informe de regalías.



11.5. Procedimiento de Pago. A la entrada en vigor del presente contrato, tras la consecución de cada uno de los hitos especificados arriba (**seleccionar las que sean aplicables: la primera si hay pago inicial cuando el acuerdo sea efectivo y/o la segunda si hay pagos por hitos**) y después de haber recibido el Informe de Regalías, a la UNIVERSIDAD emitirá las facturas correspondientes a cargo de EMPRESA con referencia al presente Contrato.

El pago será realizado por EMPRESA tal y como se indique en dichas facturas. Si no se da indicación alguna, el pago deberá efectuarse antes de treinta (30) días naturales tras la fecha de emisión de la factura, por transferencia bancaria a la cuenta especificada en la factura. Asimismo, si no se da indicación en la factura en otro sentido, EMPRESA identificará la transferencia bancaria con el número de la factura y la siguiente referencia: "Licencia de la Patente/ Modelo de utilidad **Número de la Patente/ Modelo de Utilidad prioritaria - Nombre y apellido del investigador**".

(**Si se usa el modelo para Patentes/ Modelos de Utilidad en co-titularidad debe indicarse que cada co-titular emitirá su propia factura. Para ello puede indicarse lo siguiente**): Todos los pagos se distribuirán en la siguiente proporción: **XX** por ciento (**XX** %) para a la UNIVERSIDAD y **YY** por ciento (**YY** %) para **nombre del cotitular**. La UNIVERSIDAD y **nombre del cotitular** emitirán las facturas correspondientes a EMPRESA, con referencia a este Contrato.

11.6. Pagos atrasados. Cualquier pago relacionado con este Contrato que no se efectúe dentro de un periodo de treinta (30) días naturales después de la fecha debida se recargará con una tasa de interés desde el primer día tras la fecha en la que fuera debido, siendo esta tasa la media mensual del Euribor para el mes en el que el pago fuera debido, según establezca el Boletín Oficial del Estado.

Este interés deberá incluirse en todos los pagos correspondientes. La aceptación por a la UNIVERSIDAD de dichos pagos no implicará su renuncia a indemnización de daños y perjuicios si procedieran.

11.7. Contabilidad y Auditoría. EMPRESA llevará archivos de contabilidad y documentación de apoyo, Producto a Producto, para el cálculo de las Ventas Netas y de las regalías. Estos archivos y la documentación de apoyo deberán mantenerse al menos durante cinco (5) años tras el final del periodo de pago con el que estén relacionados. Asimismo estos archivos y la documentación de apoyo deberán estar disponibles durante horas normales de oficina para la inspección por un auditor independiente elegido por a la UNIVERSIDAD, y sobre el que EMPRESA no plantee objeciones razonables, de forma que no interfiera materialmente con la actividad habitual de EMPRESA.



La UNIVERSIDAD notificará por escrito su intención de llevar a cabo esta auditoría con al menos treinta (30) días naturales de antelación. Las auditorías no podrán efectuarse más de una vez al año. El auditor no podrá comunicar a la UNIVERSIDAD ninguna información distinta a aquella necesaria para verificar si los informes y pagos hechos o que deban hacerse son correctos. Si EMPRESA lo requiere, el auditor debe acreditar que sus honorarios no dependen de los resultados de la auditoría.

Los resultados de la auditoría deberán ser comunicados por escrito a cada una de las Partes. Si la auditoría determina un pago a realizar por EMPRESA superior al que en su momento se realizó, la diferencia entre ambas cantidades deberá ser abonada por EMPRESA a la UNIVERSIDAD en un plazo máximo de treinta (30) días naturales desde la fecha de dicha comunicación. Si como resultado de la auditoría se determina que hubo un sobrepago por parte de EMPRESA, la cantidad excedente será deducida de las regalías a pagar por EMPRESA.

La UNIVERSIDAD correrá con todos los gastos y tasas de dicha auditoría, pero si de la misma se deduce que la diferencia entre la cantidad pagada a la UNIVERSIDAD y la que le correspondía para cualquier periodo de pago anual dado es mayor de un cinco por ciento (5%) de la cantidad pagada, EMPRESA deberá correr con todos los gastos y tasas de dicha auditoría y deberá abonar la diferencia como si la misma fuera un pago atrasado desde la fecha en la que se realizó el pago incorrecto, tal y como se establece en el punto 11.6.

11.8. Tasa de cambio. Las regalías sobre ventas en divisas distintas al Euro se calcularán usando la tasa de cambio para la divisa en cuestión establecida por el Banco Central Europeo ("Euro foreign exchange reference rates"), a la hora de cierre del día anterior a aquel en que se deba dar la orden de pago.

12. TERMINACIÓN

12.1. Terminación. Este Contrato se extinguirá por su cumplimiento, es decir, por la expiración del término convenido en la Cláusula 6, o por su resolución de acuerdo con los siguientes apartados:

12.2. Terminación por incumplimiento. Cualquier Parte tendrá derecho a dar por finalizado el Contrato, mediante una comunicación por escrito a la otra Parte, cuando se haya producido un incumplimiento continuado y durante 60 días naturales de las obligaciones y compromisos contraídos por este Contrato desde que se le advirtiera por escrito y fehacientemente.

12.2.1. Efectos de la terminación por la UNIVERSIDAD debido a incumplimiento de EMPRESA. Sin renuncia a las indemnizaciones y otras acciones que le puedan corresponder legalmente, si a la UNIVERSIDAD da por finalizado este Contrato por



incumplimiento de EMPRESA, la licencia de los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad concedidos por a la UNIVERSIDAD a EMPRESA bajo este contrato finalizará inmediatamente en todo el Territorio. En este caso, EMPRESA transferirá al a la UNIVERSIDAD, o a quien la UNIVERSIDAD designe, sin ningún cargo:

a. Todas las aprobaciones reglamentarias y las solicitudes de aprobación reglamentarias que sean de su propiedad para el desarrollo, fabricación o comercialización del Producto o uso del Procedimiento, y

b. Todas las copias y muestras que estén bajo la posesión o control de EMPRESA y que contengan Información Confidencial de la UNIVERSIDAD.

12.2.2. Efectos de la terminación por EMPRESA debido a incumplimiento de la UNIVERSIDAD. Sin renuncia a las indemnizaciones y otros remedios que le puedan corresponder legalmente, si EMPRESA da por finalizado este Contrato por incumplimiento de la UNIVERSIDAD, la UNIVERSIDAD transferirá a EMPRESA sin ningún cargo todas las copias y muestras que estén bajo la posesión o control de la UNIVERSIDAD y que contengan Información Confidencial de EMPRESA.

12.3. Terminación debido a la falta de pago. La UNIVERSIDAD podrá resolver el contrato, sin que proceda indemnización a EMPRESA por concepto alguno, por la falta de pago por parte de EMPRESA de cualquiera de las cantidades indicadas en la cláusula 11 dentro de un plazo de 30 días naturales desde que la UNIVERSIDAD haya emitido la factura del pago correspondiente.

12.4. Terminación debido al cese del Desarrollo o Comercialización. Las Partes darán por finalizado este Contrato de mutuo acuerdo y por escrito, dentro de un periodo máximo de sesenta (60) días naturales tras la comunicación por escrito y fehacientemente de EMPRESA a la UNIVERSIDAD de su intención de finalizar el Desarrollo y/o la Comercialización. En tal caso serán de aplicación los puntos a) y b) del apartado 12.2.1.

12.5. Terminación por concurso de acreedores. Cualquiera de las Partes podrá dar por finalizado este Contrato si la otra entra en un proceso de concurso de acreedores o similar por el que deba asignar sus activos o actividades o el control de las mismas a un Tercero.

12.6. Oposición a los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad. Si EMPRESA cuestiona legal o administrativamente la validez de cualquier Derecho de Patente/ Modelo de utilidad o apoya a Terceros en ello, la UNIVERSIDAD podrá finalizar este Contrato inmediatamente, previa notificación por escrito a EMPRESA. En este caso se aplicarán las estipulaciones del apartado 12.2.1.



12.7. Derechos y obligaciones tras la finalización o terminación. Una vez finalizado o terminado el presente Contrato, cesarán todas las obligaciones y derechos de las Partes establecidos en él, excepto:

- a. las obligaciones relativas a la Confidencialidad (Cláusula 5), que permanecerán según lo establecido en dicha Cláusula; y
- b. las obligaciones relativas a indemnizaciones, reconocimiento de los derechos de propiedad industrial, y jurisdicción, que permanecerán indefinidamente; y
- c. las obligaciones de pago contenidas en este Contrato y que sean de aplicación anterior a la fecha de terminación efectiva.

13. LEY APLICABLE Y JURISDICCION

El presente Acuerdo tiene naturaleza privada y está sometido al derecho español.

Las Partes acuerdan someter toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente Acuerdo y de toda enmienda al mismo o relativa al presente Acuerdo, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en (...), España. El idioma que se utilizará en la mediación será el español.

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de 90 días naturales contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las Partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de 90 días naturales, una de las Partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, diferencia o reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El Tribunal Arbitral estará compuesto por un árbitro único. El arbitraje tendrá lugar en _____, España. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el español. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho español.

14. NOTIFICACIONES

14.1. Las comunicaciones científicas y técnicas relacionadas con la ejecución de este Contrato deberán dirigirse a:



Nombre
[Correo](#) electrónico
Dirección postal
Teléfono
Fax

14.2. Cualquier otra comunicación relativa a este Contrato deberá hacerse por escrito y se considerará efectuada cuando la reciba el destinatario de forma efectiva. Estas comunicaciones podrán enviarse por correo electrónico, seguidas de confirmación inmediata por correo certificado a la siguiente dirección de la Parte que deba ser notificada o a la dirección que dicha Parte designe:

Nombre
[Correo](#) electrónico
Dirección postal
Teléfono
Fax

15. MISCELANEA

15.1. Contrato. Este Contrato y, en su caso, sus Anexos, definen enteramente el acuerdo entre las Partes y reemplaza cualquier acuerdo previo, oral o escrito, entre las Partes y/o sus predecesores respecto a sus contenidos. Consecuentemente, las Partes renuncian a cualquier derecho a reclamaciones basadas en estipulaciones previas que no hayan quedado recogidas en este Contrato, en lo referente a los aspectos específicos que implica su ejecución y aplicación.

15.2. Modificación. Cualquier modificación o enmienda a este Contrato será válida sólo si se hace por escrito y está firmada por los representantes autorizados de las Partes.

15.3. No representación. Este Contrato no supone una autorización a ninguna de las Partes para actuar como representante o agente de la otra Parte, ni supondrá de facto que tiene tal autorización. Ninguna de las Partes podrá realizar afirmaciones o contraer compromisos de cualquier tipo o desarrollar cualquier acción que obligue a la otra Parte, excepto tal y como se especifica en este Contrato.

15.4. Divisibilidad. Si alguno de los términos de este Contrato es declarado no válido, ilegal, no aplicable o nulo por una decisión final e inapelable según la jurisdicción competente, las Partes no estarán obligadas a su cumplimiento, pero sólo en el grado en que el término específico sea no válido, ilegal, no aplicable o nulo. Si el resto del Contrato puede ejecutarse sin alteración sustancial, entonces los términos no



afectados por dicha decisión seguirán siendo aplicables hasta el grado permitido legalmente.

15.5. Nombres de las cláusulas y apartados. Los nombres de las cláusulas y apartados de este Contrato son sólo una referencia y no deben afectar a su significado o interpretación.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las Partes suscriben el presente Contrato en dos ejemplares, en el lugar y la fecha indicados anteriormente, a través de sus representantes debidamente autorizados.

La UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

D. /Dña. Nombre y apellidos
Vicerrector/a de Investigación

EMPRESA

Nombre completo de la Empresa

D. /Dña Nombre y apellidos
Cargo en la empresa



ANEXO

Número de Patente/Modelo de Utilidad, con título “título” presentada el XX de mes de año, en denominación de la Oficina de Propiedad Industrial donde se haya depositado, y que protege la invención generada por el grupo de investigación dirigido por el/la Dr./Dra. Nombre Apellido1 Apellido2, empleado/a de la UNIVERSIDAD en su Centro o Instituto, el grupo de investigación dirigido por el/la Dr./Dra. Nombre Apellido1 Apellido2, empleado/a de la UNIVERSIDAD en su Centro o Instituto, y el grupo de investigación dirigido por el/la Dr./Dra. Nombre Apellido1 Apellido2, empleado/a de la UNIVERSIDAD en su Centro o Instituto (hay que indicar al menos un inventor principal por centro o instituto: lo relevante es que cada centro o instituto aparezca referenciado, para facilitar luego la identificación de qué centros tienen que facturar y recibir los ingresos)



(Documento 8)

MODELO DE CESIÓN DE DERECHOS

La Laguna a de de 20

COMPARECEN

De una parte, la Universidad de La Laguna, con CIF Q3818001D, y en su nombre y representación el Sr. D./Dña, con D.N.I. , Vicerrector/a de Investigación, actuando en nombre y representación de dicha Institución Académica, con poderes suficientes para la celebración de este acto conforme a la resolución del Rector/a de fecha 3 de octubre de 2016 (BOC nº 199 de 13/10/2016, resuelvo tercero, apartados n) y ss), por la que se aprueban la delegación de competencias del Rector/a y las suplencias de la Universidad de La Laguna, poderes que no le han sido derogados ni modificados.

Opción A) De otra parte D./Dña con DNI en calidad de INVESTIGADOR, cuya relación con la ULL es (o ha sido)

Opción B) De otra parte (en adelante la EMPRESA) con C.I.F y sede en , que fue constituida ante el/la Notario(a) de D./Dña el de de , inscrita en el Registro Mercantil de el de de y en su nombre y representación D./Dña. actuando en calidad de , con D.N.I. , y de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el/la Notario(a) de D./Dña. el de de , poder que no le ha sido derogado ni modificado.

Ambas partes reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben el presente documento y, al efecto

EXPONEN

1.- Que la UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA es PROPIETARIO/TITULAR

(elegir 1 opción)

- A) por creación, de la obra descrita (o titular de los derechos sobre ella que son objeto de transmisión por compra, licencia temporal, etc.).



B) de los conocimientos y resultados de investigación generados a partir del **proyecto/convenio/contrato** titulado **TÍTULO**, del cual **NOMBRE Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR/A** es el investigador/a principal.

2.- Que el **PERSONAL INVESTIGADOR /EMPRESA** está interesado **proteger y/o explotar** dicha **obra/resultados de investigación**.

Y en consecuencia, ambas partes acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este Contrato es la cesión derechos de explotación de la **obra/resultados de investigación** por parte de la UNIVERSIDAD al PERSONAL INVESTIGADOR /EMPRESA

SEGUNDA.- CESIÓN

La UNIVERSIDAD cede de forma **EXCLUSIVA/ NO EXCLUSIVA, TRANSFERIBLE / NO TRANSFERIBLE**, y territorial, los derechos de explotación de dicha propiedad intelectual/industrial a la EMPRESA/ PERSONAL INVESTIGADOR:

(elegir 1 opción)

- A) PROPIEDAD INTELECTUAL. Corresponderá a los investigadores que hayan participado en la creación de la obra los derechos morales de la propiedad intelectual, y en especial el de ser reconocidos como autores de la obra, no pudiendo renunciar a los mismos.
- B) PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores.

La Universidad retendrá en ambos casos el derecho para el uso de estos resultados con fines de investigación y docencia, respetando la protección efectiva y adecuada del conocimiento.

TERCERA.- DURACIÓN

La duración de la cesión será de **NÚMERO DE AÑOS** (o **prorrogables a voluntad del adquirente en determinadas condiciones, o indefinida**) contados a partir de la fecha de la firma del presente contrato, pudiendo éste renovarse de mutuo acuerdo si ambas partes consideran oportuna su prosecución. En este caso, y con anterioridad a la finalización del contrato, suscribirá una prórroga al efecto.



CUARTA.- TRANSMISIÓN

El cesionario en exclusiva podrá transmitir a otro su derecho. En caso de cesión no exclusiva, el cesionario podrá usar los derechos en concurrencia con los otros cesionarios y con los autores/inventores.

QUINTA.- IMPORTE DE LA CESIÓN

(elegir 1 opción)

- A) Como contraprestación para la cesión de derechos, el PERSONAL INVESTIGADOR/ EMPRESA se compromete a abonar la cantidad de € (Euros)
- B) Se establece la cesión gratuita de todos los derechos anteriormente citados.

SEXTA.- FORMA DE PAGO (si procede)

El abono de dichas cantidades se hará efectivo en la c/c nº abierta en a nombre de la Universidad contra facturas dirigidas a la Empresa (indicando como referencia Código .

Los pagos de las cantidades debidas a la Universidad, serán ingresados dentro de un periodo de treinta días naturales a partir de la fecha de emisión la correspondiente factura.

En el supuesto de incumplimiento del plazo de pago, podrá ser de aplicación la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como una indemnización por costes de cobro previsto en el artículo 8 de la referida Ley.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDADES DERIVADAS

Todas las responsabilidades derivadas de la explotación de la obra/resultados son del INVESTIGADOR/EMPRESA

La Universidad no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios derivados de la fabricación y explotación comercial de la obra/resultados de la investigación.

OCTAVA.- DILIGENCIA DEBIDA

Ambas partes actuarán con la debida precaución y diligencia razonable para evitar compromisos que puedan afectar a la aplicación del presente acuerdo.



NOVENA.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN

Este contrato tiene naturaleza privada y se regula por la legislación española.

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del presente contrato.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento y lo rubrican en todas sus páginas, en el lugar y fecha arriba indicados

DECIMA.- ESCRITURA PÚBLICA

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

Por EL/LA INVESTIGADOR/A EMPRESA

Por la UNIVERSIDAD



(Documento 9)

ACUERDO DE COTITULARIDAD DE PATENTE ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y ENTIDAD DE LA INVENCIÓN TITULADA "TÍTULO"

En , a de de 20

REUNIDOS

De una parte, D/Dña **NOMBRE Y APELLIDOS** nombrado **CARGO** de la **ENTIDAD** (en adelante **ENTIDAD**), con NIF **XXX** , actuando en nombre y representación de este Organismo, en virtud de la competencia que tiene atribuida.

De otra parte, D. Francisco Carmelo Almeida Rodríguez, en su calidad de Vicerrector de Investigación y en nombre y representación de la Universidad de La Laguna, con NIF Q3818001D domiciliada en la calle Molinos de Agua s/n, La Laguna, 38207 Santa Cruz de Tenerife (en adelante ULL), según nombramiento por Decreto y en virtud de las competencias otorgadas por los Estatutos.

Ambas partes, reconociéndose mutuamente capacidad suficiente, suscriben el presente acuerdo y, al efecto

EXPONEN

Que como resultado de los trabajos conjuntos desarrollados por D/Dña **nombres y apellidos de investigadores** pertenecientes a la ULL y D/Dña **nombres y apellidos de investigadores** pertenecientes a **ENTIDAD** se ha originado la invención titulada "**TÍTULO**" que será presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para solicitar una Patente Nacional.

Es por ello por lo que

ACUERDAN

Suscribir el presente Acuerdo de Cotitularidad de Resultados de acuerdo a las siguientes

CLÁUSULAS:



Primera.- COTITULARIDAD DE LOS RESULTADOS

La titularidad de la patente corresponde a ambas partes en las proporciones siguientes

A ULL, el porcentaje (XX%)
A ENTIDAD, el porcentaje (XX%)

dividiéndose en idéntica proporción los derechos y obligaciones inherentes a la misma.

Los beneficios que se obtengan como consecuencia de la explotación comercial se repartirán en la aludida proporción.

Segunda.- TRAMITACIÓN

La gestión y tramitación de la patente corresponderá a la ULL, por lo que la ENTIDAD autoriza al ULL, en la persona de su representante, a la realización de los correspondientes trámites administrativos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u Oficinas Autorizadas de Propiedad Industrial de otros países. Por tanto, en el caso que el ULL tuviera que incurrir en cualquier gasto en relación con la solicitud y mantenimiento de la patente, dichas cantidades serán abonadas en la proporción mencionadas en la cláusula primera del presente acuerdo. La Agencia de la propiedad industrial facturará de forma proporcional, en base a los porcentajes participación en la invención pactada de conformidad con el presente acuerdo, los costes de la tramitación y mantenimiento de la patente a cada una de las partes. La emisión de las facturas se efectuará en el momento que haya que satisfacer los pagos de las distintas tasas, o a la entrega de la documentación acordada, según proceda.

Tercera.- EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN

La extensión de propiedad de la patente a otros países será acordada por las partes, de no estar interesada alguna de ellas la otra podrá continuar en su nombre; en todo caso, ambas partes respetarán las condiciones suscritas en este Acuerdo, en relación con el reparto de beneficios y gastos generales de mantenimiento de la patente en aquellos países donde se realice de común acuerdo a nombre de ambos.



Cualquiera de las partes podrá renunciar a sus derechos sobre la extensión de la patente a otros países, comunicándolo expresamente a la otra, con suficiente antelación que permita la toma de decisiones.

En este caso, la parte interesada en la extensión de la patente a otros países la podrá llevar a cabo a su cargo y nombre, adquiriendo todos los derechos y obligaciones sobre la patente en aquellos países que realice por sí misma la solicitud

Cuarta.- MANTENIMIENTO EN OTROS PAÍSES

Los gastos de mantenimiento de la patente en otros países correrán a cargo de la entidad solicitante en dichos países, manteniendo la proporción indicada en el punto primero, en el caso de una solicitud conjunta.

Para el supuesto que alguno de los cotitulares no estuviesen interesados en el mantenimiento en alguno de ellos, se aplicará lo previsto en la cláusula tercera necesaria para el mantenimiento de la patente.

Quinta.- NEGOCIACIÓN TRANSFERENCIA Y REPARTO DE BENEFICIOS.

Ambas entidades acuerdan que ULL desarrolle todas las negociaciones tendentes a la explotación de la patente, así como a la concesión de licencias de explotación en exclusiva o no de la invención negociada por ENTIDAD.

En el supuesto de licencias o cualquier otro negocio jurídico con la invención, ULL lo comunicará previamente a la ENTIDAD quien podrá manifestar lo que considere oportuno. Los cotitulares colaborarán, en la medida de sus posibilidades, en las actividades que sean necesarias para una mejor explotación de la invención. La otra parte se compromete a aceptar las decisiones que ULL adopte al respecto, respetándos en todo caso los derechos económicos que correspondan al cotitular de la invención. La ENTIDAD podrá indicar a ULL posibles licenciatarios interesados en la explotación de la patente. Si en el plazo de 2 meses desde la comunicación de posibles licenciatarios ULL no hubiese acometido las acciones oportunas encaminadas a la obtención de la licencia la otra parte asumirá la capacidad de negociación y decisión. Las negociaciones a las que se hace referencia en los puntos anteriores, se desarrollarán bajo la premisa preferente, aunque no exclusiva, de conseguir la mejor oferta. El posible contrato de licencia de patente se firmará por ambos titulares. Las partes acordarán con el licenciatario la forma en que éste deberá hacer efectivos los pagos correspondientes.

Sexta.- INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES



Ambas partes intercambiarán información periódicamente sobre la negociación, gestión y balances económicos referentes a la patente. A efectos de cualquier comunicación relativa al presente contrato, se establecen la siguientes direcciones:

ULL: Serafín Corral, Director OTRI

Dirección: Edificio Central Universidad. OTRI. Vicerrectorado Investigación

C/ Delgado Barreto, s/n, 38200, La Laguna, Tenerife

Teléfono: 922319545

E-mail: dirottri@ull.es

ENTIDAD:

Dirección

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Las partes se comprometen a informar los cambios de domicilio a efecto de comunicación de cualquier extremo relativo a sus obligaciones en la tramitación de los títulos de Propiedad Industrial o Intelectual, acuerdos de comercialización, etc.

Séptima.- DURACIÓN

El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su firma y mantendrá su validez en tanto se encuentre en vigor la patente a que el mismo se refiere o alguna que pueda depender o derivar de la misma. No obstante, cualquiera de las partes, en este período de vigencia de la patente, podrá comunicar expresamente a la otra su renuncia de los derechos sobre la patente y por tanto a sus obligaciones contraídas por la cotitularidad.

Octava.- RENUNCIA O ABANDONO

Cualquiera de las partes, podrá renunciar a los derechos y obligaciones derivados del presente acuerdo, debiendo comunicarlo expresamente a la otra parte con suficiente antelación para que esta pueda ejercer los derechos correspondientes, que en el caso de patentes u otros títulos de propiedad intelectual o industrial será la fecha última para la toma de decisión que condicionará el mantenimiento del derecho.

La parte interesada en la extensión de la patente a otros países la podrá llevar a cabo a su

cargo y nombre, adquiriendo todos los derechos y obligaciones sobre la patente en aquellos países en que realice por sí misma la solicitud.



Cualquier renuncia o abandono de los derechos derivados del presente acuerdo se realizará por escrito.

En cualquier caso, la entidad renunciante, se asegurará de que todos sus investigadores que consten como inventores en la solicitud de patente, se comprometen a colaborar para la continuación de la tramitación de la patente, facilitando la firma de documentos y la notificación de posibles cambios en su domicilio, manteniéndose localizados en todo momento. La entidad renunciante cumplirá con las obligaciones adquiridas hasta ese momento.

Novena.- JURISDICCIÓN

La ULL y ENTIDAD se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir entre las partes. En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a la ley nacional aplicable y a la jurisdicción competente.

Y en prueba de conformidad firman el presente Acuerdo en el lugar y fecha indicados.

Por la ULL

Por Entidad

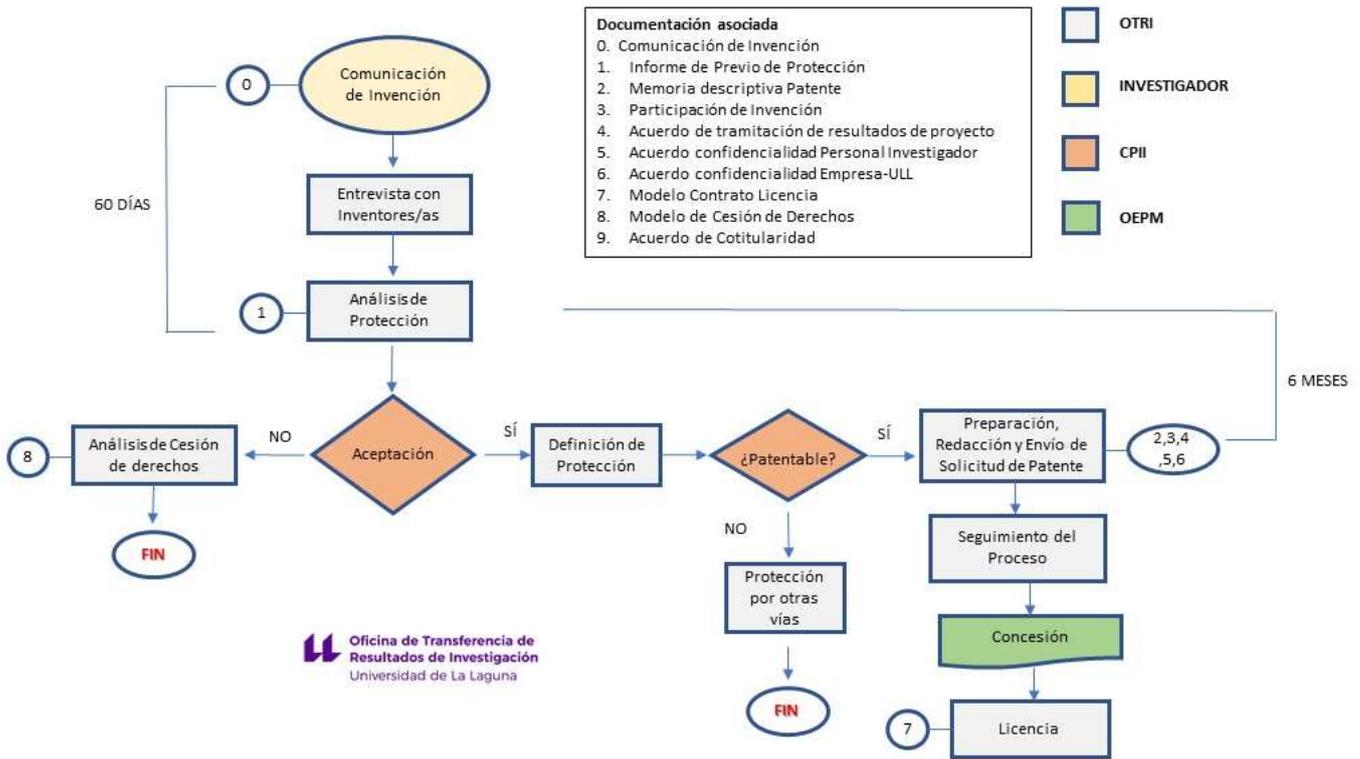
D. Francisco C. Almeida Rodríguez

D/Dña. NOMBRE Y APELLIDOS



(Documento 10)

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN



Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Universidad de La Laguna