



European
IPR Helpdesk

www.iprhelpdesk.eu

European IPR Helpdesk

Su guía sobre PI y Contratos



Esta Guía no pretende ser exhaustiva y no es un documento oficial de la Comisión Europea. Se proporciona como un servicio del European IPR Helpdesk.

El presente documento es una traducción de la versión original del mismo (en inglés), la cual ha sido llevada a cabo por una agencia de traducción ajena al European IPR Helpdesk. Como consecuencia de la traducción, pueden existir discrepancias entre el documento original y la versión traducida del mismo, en cuyo caso, prevalecerá el primero

CONTENIDO

Introducción sobre PI y contratos	4
1. Cláusulas contractuales generales	6
2. Contratos de PI	24
2.1. Acuerdos de cesión	28
2.2. Acuerdos de licencia	31
2.3. Acuerdos de no divulgación	38
2.4. Acuerdos de transferencia de tecnología	42
2.5. Acuerdos de I+D	44
3. Contratos que contienen cláusulas sobre PI	48
3.1. Acuerdos de empresa conjunta	49
3.2. Acuerdos de franquicia	51
3.3. Acuerdos de desarrollo de software	53
3.4. Acuerdos de consorcio	55
3.5. Contratos laborales	58

Introducción sobre PI y contratos



En la actualidad, el valor de una empresa está cada vez más vinculado a sus derechos de propiedad intelectual (PI), cuya importancia está creciendo en muchos sectores.

La PI puede cederse o licenciarse, ofrecerse para celebrar acuerdos de cooperación o aportarse como capital en una empresa conjunta. Proteger y gestionar adecuadamente la PI mediante contratos bien redactados es fundamental para lograr el éxito del negocio. Por lo tanto, el propósito de esta guía sobre PI y contratos es proporcionar una herramienta útil para la explotación y gestión de la PI. Tiene por objetivo ayudar a las empresas a entender mejor los contratos en el área de PI y hacerse una idea sobre los principales puntos de interés y cómo deben redactarse.

Esta guía está dividida en dos secciones principales: la primera presenta una descripción de cláusulas generales contractuales, y la segunda se centra en contratos de PI, incluyendo algunos de los contratos de PI y cláusulas de PI más comunes. Ambas partes contienen ejemplos prácticos sobre redacción de contratos.



La redacción de textos legales es una actividad compleja y requiere un alto nivel de experiencia en el ámbito legal. Por lo tanto, se recomienda obtener asistencia profesional en lo que respecta a la redacción de contratos a fin de que sean conformes con las circunstancias particulares de cada caso y las leyes aplicables.

1. Cláusulas contractuales generales



¿Qué es un contrato?

Un contrato es un acuerdo alcanzado entre dos o más partes. Basándose en este acuerdo, las partes aceptan los términos que rigen una situación en particular y se comprometen a cumplir o no con ciertas obligaciones. Un contrato válido es legalmente vinculante, es decir, las partes tienen el derecho legal a exigir su cumplimiento (es decir, la exigencia, por la parte interesada, del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato).

¿Cuáles son las principales cláusulas en un contrato?

La mayor parte del derecho contractual no está armonizado a nivel europeo, por ese motivo, los requisitos para que un contrato sea válido y legalmente vinculante pueden variar de un país a otro. Dicho esto, existen algunas secciones y cláusulas que suelen estar presentes en la mayoría de los contratos, incluyendo los contratos de PI. A continuación, se presenta una definición junto con algunos comentarios y ejemplos sobre estas cláusulas generales (con los “términos definidos” en mayúscula).

Antecedentes

Los antecedentes suelen consistir en una serie de párrafos que se presentan al comienzo del contrato, en los que se establecen el contexto y el historial de la relación entre las partes y su finalidad conforme al contrato. En términos no jurídicos, se puede decir que los antecedentes funcionan como preámbulo.

Por lo general, la sección de antecedentes no es necesaria para que un contrato sea válido, sin embargo, la mayor parte de los contratos comerciales la incluyen ya que, en ciertos casos, como cuando existen

dudas sobre la interpretación de una determinada cláusula, pueden ser elementos esenciales que ayudarán a evitar o resolver disputas entre las partes.

- **Considerando que el Licenciante es el único titular de la patente europea n.º EP 1234567.**
- **Considerando que el Licenciante está dispuesto a otorgar una licencia exclusiva sobre la Patente, y que el Licenciatario está dispuesto a obtener, mediante el pago del Precio establecido en este Acuerdo de Licencia.**
- **Considerando que las Partes han negociado y acordado previamente los términos de este Acuerdo de Licencia, en particular los relacionados con el Precio de la Patente.**

Las partes

Las partes de un contrato deben estar correctamente definidas, de lo contrario será difícil o incluso imposible determinar quién está vinculado por el contrato y a quién se puede exigir el cumplimiento del contrato. A estos efectos, dependiendo de si la parte interesada es una empresa o un individuo, la siguiente información suele estar incluida en la cláusula de las partes:

- ✓ Si la parte es una empresa: denominación legal completa de la empresa (nombre comercial), país de constitución, dirección del domicilio social y número de registro mercantil.

Empresa A, LLP, es una sociedad constituida en la República Checa, con domicilio social en Nám. Franze Kafky 1, 110 00 Staré Město, República Checa, registrada en el registro mercantil checo con el número de registro mercantil A123456789.

- ✓ Si la parte es un individuo: nombre completo, nacionalidad, número de documento nacional de identidad o pasaporte y dirección actual del individuo.

Pieter Klein, de nacionalidad holandesa, con número de pasaporte Q123456789, con dirección en van Breestraat 128III, 1071 ZV Amsterdam, Países Bajos.

Los contratos suelen ser bilaterales, es decir, en ellos intervienen dos partes, que tienen ciertas obligaciones entre sí (p. ej., un acuerdo de cesión de PI, en el que el cedente se compromete a transferir una determinada PI al cesionario quien, a cambio, se compromete a pagar un importe determinado). Los contratos también pueden ser multilaterales, en los que participan varias partes, y unilaterales, en los que sólo una parte asume una obligación (p. ej., en algunas jurisdicciones, los contratos de seguro se consideran contratos unilaterales, ya que la compañía de seguros se compromete a pagar a la persona asegurada en caso de que tenga lugar un acontecimiento determinado).

Definiciones

Las definiciones o términos definidos suelen ir en mayúsculas (p. ej., “Acuerdo”) con el fin de facilitar la coherencia contractual y evitar problemas de interpretación. Además, las definiciones hacen que la lectura de los contratos sea más fluida, evitando descripciones

detalladas y repetitivas de cada uno de los términos de importancia. Pueden encontrarse en el cuerpo del contrato, según aparecen en el texto o todas juntas en una cláusula denominada “Definiciones”. Teniendo en cuenta lo anterior:

- ✓ Redacte definiciones muy precisas para evitar interpretaciones erróneas.

Fecha de entrada en vigor: Este acuerdo entrará en vigor cuando haya sido firmado por todas las partes (la “Fecha de entrada en vigor”).

- ✓ No defina un término salvo que aparezca al menos dos veces en el contrato.
- ✓ Utilice los términos tal y como se definen. Por ejemplo, si el término definido es “Acuerdo”, evite utilizar más tarde en el contrato el término “Acuerdo de cesión” a menos que se esté refiriendo a otra cosa.
- ✓ Evite utilizar el término definido antes de que haya sido definido; es decir, la primera vez que se utilice un término, se debe proporcionar una definición.

Objeto

El objeto de un contrato describe el propósito del contrato, es decir, la principal obligación que deberán cumplir las partes. En muchas jurisdicciones europeas el objeto constituye una de las condiciones

para que el contrato sea válido, y pueden existir normas que definan lo que es un objeto válido. En este sentido, un objeto que consista en hacer algo que no sea posible o que sencillamente sea ilegal, no podrá ser ejecutable y hará que el contrato no sea válido.

El Licenciante otorga al Licenciario, y el Licenciario acepta, una licencia no exclusiva e intransferible del Software de conformidad con los términos y condiciones del Acuerdo.

Duración

La duración, o plazo del contrato, establece su duración total, indicando las fechas de inicio y finalización. Dicho plazo puede ser:

- fijo, basado en el calendario, o
- dependiente de que se produzca un acontecimiento determinado, como la ejecución de las obligaciones bajo el contrato.

Esta cláusula a menudo contiene, cuando corresponde, las normas para la renovación del contrato. Dicha renovación puede ser:

- automática,
- sujeta al acuerdo de las partes o,
- sujeta a que se produzca un acontecimiento determinado.

Puede parecer que la duración de un contrato no es un asunto problemático; sin embargo, a menudo se producen disputas sobre este aspecto debido a ambigüedades en la redacción que dejan lugar a la interpretación de múltiples factores, como la fecha de inicio, duración, fecha de finalización o renovación.

- ✓ Duración basada en el calendario + renovación según acuerdo de las partes:

La duración de este Acuerdo es de cinco años, a partir del 1 de enero de 2020, y podrá ser renovado por periodos adicionales de cinco años previo acuerdo de las Partes, que deberá formalizarse tres meses antes de la fecha de vencimiento de este Acuerdo.

- ✓ Duración sujeta a que se produzca un acontecimiento determinado + renovación automática:

La duración de este Acuerdo es de cinco años, comenzando en la fecha de entrega de la Creación proporcionada por el Licenciante. Será renovado por periodos adicionales de cinco años de forma automática a menos que una de las Partes notifique a la otra su intención de no renovar el Acuerdo, con una antelación de, al menos, cuatro meses antes de la fecha de vencimiento.

Obligaciones de las partes

La cláusula de obligaciones de un contrato consiste en una descripción detallada de los deberes que las partes deben cumplir, incluyendo el momento y el lugar de realización de dichos deberes. Por lo general, los contratos dedican cláusulas independientes a este aspecto, cada una de ellas indicando las obligaciones de cada parte. Redactar las obligaciones de forma detallada y con precisión es un aspecto especialmente importante en este apartado del contrato, ya que las partes necesitan saber exactamente lo que se espera que hagan según el contrato y lo que pueden exigir hacer a la contraparte correspondiente. Redactar este punto de forma imprecisa puede hacer que no se pueda ejecutar el contrato o parte del mismo.

El Licenciatario se compromete a fabricar el Producto de conformidad con las Instrucciones del Licenciante.

Precio

La cláusula del precio determina la cantidad de dinero u otras contraprestaciones, según acuerden las partes en el contrato que, generalmente, deberá pagar una de las partes a la otra.

Puede ser un importe concreto (es decir, una suma global) o un porcentaje basado en determinados factores, como las ventas futuras, o una combinación de los anteriores. Cualquiera que sea la forma elegida, deberá quedar claro para no dar lugar a interpretaciones dispares.

En algunas jurisdicciones, el precio es un requisito para la existencia (es decir, la validez y ejecutabilidad) del contrato; por lo tanto, no establecer el precio puede resultar en que el contrato no sea válido o no se pueda ejecutar. Es habitual incluir los intereses que deberán pagarse por pagos atrasados (intereses de demora) y las consecuencias por la falta de pago.

El retraso en el pago al Licenciante de las sumas indicadas en esta cláusula de remuneración, resultará de forma inmediata y sin previo aviso, en la obligación por parte del Licenciario de abonar intereses de demora del 8 % mensual, además de los cargos adicionales del banco u otros cargos relacionados.

Además, la cláusula del precio debe cumplir con la normativa aplicable. Por ejemplo, en los contratos de consumo a nivel de la UE, es obligatorio indicar el precio total incluyendo los impuestos y demás cargos adicionales.

El precio que deberá pagar el Licenciante por la Licencia es de 500.000 € incluyendo los impuestos y cargos adicionales.

Pago

La cláusula de pago describe la forma (p. ej., transferencia bancaria, cheque, etc.) y el momento (p. ej., suma total en una determinada fecha, cuotas, etc.) en el que deberá pagarse el precio. Por ejemplo, es habitual encontrar pagos de regalías en acuerdos de licencia, que suelen ser pagos periódicos al licenciante, y a menudo se expresan como un porcentaje de los ingresos.

El Licenciario abonará al Licenciante una regalía del 6 % de las Ventas Netas de cada Producto en el Territorio. Las regalías serán abonadas dentro de los treinta días posteriores a la finalización de los meses de enero, abril, julio y octubre con respecto a las ventas del producto en los tres períodos mensuales que finalicen el último día de enero, abril, julio y octubre. Dichas regalías serán abonadas al Licenciante mediante transferencia bancaria y en euros.

Si bien el método de pago es acordado por las partes, las legislaciones nacionales suelen contener limitaciones a la libertad de las mismas. Por ejemplo, en algunos países, la parte obligada a pagar tendrá que abonar el dinero dentro de un plazo (en algunos países, de 30 días) desde la fecha en que dicha parte reciba la factura de la otra parte.

El Cesionario pagará al Cedente el precio acordado mediante transferencia bancaria en la Fecha de entrada en vigor.

Subcontratación

La subcontratación es la práctica consistente en asignar las tareas bajo un contrato a un profesional o a una empresa externos. Las partes de un contrato pueden decidir subcontratar parte de sus servicios por varios motivos, como la falta de recursos, de experiencia o de tiempo. La subcontratación a menudo puede desencadenar situaciones con consecuencias para las partes, y es por eso que, muy a menudo, los contratos incluyen una cláusula que regula las obligaciones de las partes que intervienen en esta práctica.

El Franquiciado podrá llevar a cabo algunas de las obligaciones derivadas de este Acuerdo mediante uno o más subcontratistas, siempre que (i) el Franquiciador acuerde por escrito cada una de las subcontrataciones; (ii) el Subcontratista acuerde por escrito cumplir con las obligaciones asumidas por el Franquiciado con base en este Acuerdo en relación con las tareas subcontratadas; (iii) el Subcontratista acuerde por escrito cumplir con las obligaciones de confidencialidad del Franquiciado en virtud de este Acuerdo.

Protección de datos

Las relaciones contractuales pueden implicar que las partes utilicen los datos personales de la otra parte con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. Una posible situación podría darse en una relación de subcontratación, cuando una de las partes, el encargado del tratamiento, trata los datos personales de los clientes de la otra parte, el responsable del tratamiento. El tratamiento y la transferencia de los datos personales en la UE están estrictamente regulados, y las violaciones de las normativas correspondientes pueden resultar en multas elevadas. Como consecuencia, cuando un contrato implique el tratamiento o transferencia de datos personales, es muy importante cumplir con la normativa de la UE y la normativa nacional aplicable. Cumplir con este aspecto, a menudo requiere observar diversas obligaciones que, debido a su nivel de detalle, suelen requerir que las partes celebren un acuerdo separado que trate exclusivamente sobre los aspectos de protección de datos. Sin embargo, en especial cuando los aspectos de protección de datos de una relación contractual no impliquen un cumplimiento complejo, pueden estar regulados por una sola cláusula como parte del acuerdo principal entre las partes.

El Licenciatario (i) tratará los Datos Personales de acuerdo con las instrucciones del Licenciante y la Política de Confidencialidad del Licenciante; (ii) aplicará las medidas de seguridad indicadas por el Licenciante en todo momento; (iii) no autorizará el tratamiento de los Datos Personales por ningún tercero a menos que el Licenciante lo autorice; (iv) dará asistencia al Licenciante y cumplirá con las instrucciones del Licenciante en cuanto a cualquier obligación conforme a la normativa aplicable.

Renuncia

Esta cláusula se utiliza para indicar claramente que la falta de exigencia de cumplimiento de cualquier obligación contractual por parte de cualquiera de las partes no implica que dicha parte renuncie al derecho de hacer cumplir dicha obligación en el futuro. Por ejemplo, si una parte acepta el pago que debe realizarse conforme al acuerdo en una fecha posterior a la fecha de pago acordada, no significa que en el futuro dicha parte no pueda hacer valer su derecho a recibir el pago en la fecha acordada.

La demora u omisión de cualquiera de las Partes con respecto a la exigencia del cumplimiento de sus derechos en virtud de este acuerdo, no afectará a tales derechos, y no se interpretará como una renuncia a hacer cumplir dichos derechos conforme a este Acuerdo.

Garantías e indemnizaciones

Por lo general, cuando una de las partes incumple el contrato, debe indemnizar a la otra parte por los daños causados por dicho incumplimiento. Además, las partes pueden acordar que una tenga

que indemnizar a la otra si se produce un acontecimiento concreto. Mientras que las garantías constituyen un aval de una parte a la otra, las indemnizaciones representan la compensación debida por el garante a la otra parte en caso de que no se cumpla con las obligaciones establecidas en las garantías.



Garantías:

Hasta donde tiene conocimiento, el Licenciante posee todos los derechos, títulos e intereses de la Marca Licenciada, libre de cualquier gravamen o carga; y no ha celebrado ningún acuerdo exclusivo relacionado con la Marca Licenciada.

Las indemnizaciones no deben confundirse con las sanciones, que también están relacionadas con el incumplimiento del contrato, pero que generalmente tienen un carácter punitivo (es decir, van más allá de cubrir los daños causados por el incumplimiento, y establecen una multa real). Una característica bien conocida de las sanciones es que, al contrario que las indemnizaciones, en muchas jurisdicciones europeas los jueces pueden reducirlas si las consideran desproporcionadas con respecto al contrato.



Indemnizaciones:

El Licenciante indemnizará en su totalidad al Licenciario frente a cualquier reclamación que surja o esté relacionada con cualquier incumplimiento de las garantías del Licenciante en virtud de este Acuerdo.

Divisibilidad

El propósito de esta cláusula es garantizar que, en el caso de que las

cláusulas de un contrato se declaren no válidas o no ejecutables, el resto del contrato seguirá siendo válido y ejecutable.

El hecho de que cualquiera de las cláusulas de este Acuerdo sea declarada no ejecutable o no válida, no afectará a la ejecutabilidad o validez del resto del Acuerdo.

Legislación aplicable

Mientras que los contratos establecen las normas que rigen una relación particular entre dos o más partes, no se debe olvidar que existen leyes que se aplican a tales relaciones y al contrato en sí. Pero, ¿la legislación de qué país? Éste es un aspecto que debe acordarse entre las partes, en especial en contratos en los que haya diversos elementos internacionales, con el fin de evitar posibles disputas sobre la legislación aplicable en los conflictos que puedan surgir entre las partes. Es recomendable acordar la legislación del país donde las partes tengan establecidos sus negocios (cuando se encuentren situados en el mismo país), o bien, donde se vaya a ejecutar el objeto del contrato, o la legislación de un tercer país (debido, por ejemplo, a la especialización de la ley de dicho país en cuestión). Cuando las partes no acuerden de forma expresa la legislación aplicable, el tipo de contrato determinará las reglas (p. ej., para contratos de venta de bienes, prestación de servicios, franquicias o distribución, suele aplicarse la legislación del país de residencia del vendedor, proveedor de servicios o franquiciado). En algunos tipos de contratos, las partes no tienen libertad para decidir sobre la legislación aplicable, ya que la ley establece una legislación obligatoria.

Este Contrato se registrará e interpretará de conformidad con la legislación de Italia

Jurisdicción

La elección de la jurisdicción competente para resolver una disputa sobre la interpretación de un contrato es un aspecto de fundamental importancia, en especial en los contratos que contengan elementos internacionales. Esta cláusula determina los tribunales del lugar (ciudad y país) donde se deberán tratar las posibles disputas. Las partes suelen tener un cierto grado de autonomía para decidir sobre este asunto. Por lo tanto, antes de decidir la jurisdicción competente, vale la pena analizar cómo los tribunales interpretan los asuntos más importantes relacionados con el acuerdo en cuestión y cómo esa interpretación puede afectar a cada una de las partes. Además, debe tenerse en cuenta que en la UE existen normas que las partes no pueden eludir (p. ej., los tribunales del Estado miembro en el que se han depositado o registrado los derechos de PI tienen jurisdicción exclusiva en los procedimientos relacionados con el registro o validez de esos derechos de PI).

Las Partes acuerdan someter todas las disputas que puedan surgir o estén relacionadas con este Acuerdo a la competencia exclusiva de los tribunales de Lisboa (Portugal), y renuncian a cualquier otra jurisdicción a la que puedan tener derecho.

De forma alternativa, como medio para resolver las disputas extrajudicialmente, algunos contratos pueden incluir una cláusula de resolución de disputas alternativa (ADR, por sus siglas en inglés), estableciendo los mecanismos elegidos por las partes para resolver cualquier disputa que pueda surgir entre ellas. Estos mecanismos tienen la ventaja de evitar los elevados y a menudo impredecibles costes del litigio, y además permiten resolver las disputas de forma más rápida y confidencial. Esta cláusula debe contener la ADR elegida por las partes (como la resolución extrajudicial por las partes, el arbitraje o la mediación), así como las normas aplicables a la resolución de la disputa y el foro donde esta última debe ser discutida y finalmente resuelta.

Cualquier disputa, controversia o reclamación derivada de este Contrato o en relación con el mismo y las posibles modificaciones posteriores de este Contrato, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. El lugar de la mediación será Múnich, Alemania. El idioma que se utilizará en la mediación será el inglés.

Fuerza mayor

La cláusula de fuerza mayor especifica las circunstancias que van más allá del control de las partes, bajo las cuales se permite no cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. El objetivo de esta cláusula es liberar a las partes de las obligaciones derivadas del contrato si se producen acontecimientos externos que estén fuera de su control (p. ej., desastres naturales o disturbios civiles) y hagan imposible el cumplimiento del contrato.

Las Partes no serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de este Acuerdo siempre que dicho incumplimiento se deba a un acontecimiento de Fuerza Mayor.

Información adicional

Fichas Informativas

Mecanismos de Resolución Alternativa de Disputas (ADR)

Guías

10 pasos para encontrar a un profesional de PI adecuado

Todos estos documentos se encuentran en nuestra [biblioteca](#).

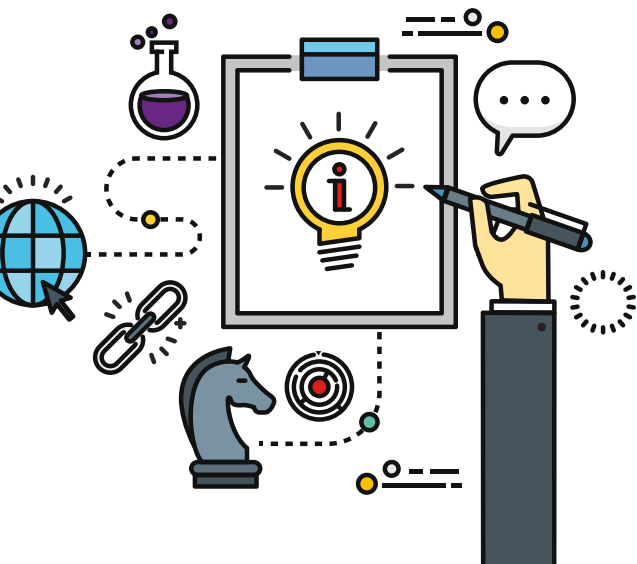
Referencias

Obligaciones contractuales en la Unión Europea: determinación de la ley nacional aplicable (Comisión Europea)

Derecho contractual (Comisión Europea)

Los Principios de los Contratos Mercantiles Internacionales (Unidroit)

2. Contratos de PI



Antes de emprender la difícil tarea de redactar un contrato de PI y durante las habituales negociaciones preliminares que llevan a una asociación comercial, es importante tener en cuenta varios aspectos que determinarán la redacción de las cláusulas y, en general, cómo se llevará a cabo el negocio con base en contrato.

La lista de verificación



Estrategia de las partes

Las partes deben informarse la una a la otra sobre los objetivos que buscan mediante su colaboración a fin de anticipar las leyes aplicables y, por lo tanto, determinar si el negocio que se plantea es viable desde un punto de vista legal, así como prever cualquier problema de PI que pueda resultar de dicha colaboración.



Leyes aplicables y tipos de PI

Es fundamental que las partes conozcan las normas obligatorias que se aplican a su relación contractual, así como los tipos de PI a incluir en el acuerdo con el fin de ayudarles a entender el tipo de relación contractual permitida y el impacto que tendrá en el proyecto. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones, las marcas comerciales sólo se pueden ceder o licenciar cuando van acompañadas del fondo de comercio y, de acuerdo con las leyes de Alemania, Croacia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Austria, las cesiones de derechos de autor no se permiten.



Libertad de acción

Antes de emprender cualquier proyecto empresarial, las partes deben establecer si realmente serán capaces de explotar los resultados derivados de dicho proyecto, por ejemplo, mediante una búsqueda de libertad de acción (FTO, por sus siglas en inglés), con el fin de determinar si la comercialización de un producto implicaría una violación de derechos de terceros. Las FTO a menudo se realizan en el contexto de un proceso de due diligence de PI (ver más adelante).

Protección de la PI

En una colaboración empresarial, por lo general es recomendable que cada una de las partes proteja su propia PI con todos los medios que sean necesarios, como el registro de DPI o recopilar pruebas cuando el registro no sea posible u obligatorio, como sucede con los derechos de autor. Así se evitan posibles conflictos sobre qué derechos de uso tiene cada parte en relación con su propia PI.

Due diligence de PI

Las partes deben recopilar y llevar a cabo un análisis detallado de toda la información y documentos de PI con el fin de evaluar los riesgos potenciales derivados de una colaboración o transacción empresarial.

Confidencialidad

Las negociaciones contractuales necesariamente implican la revelación de información de las partes. A menudo se trata de información sensible y la divulgación a terceros puede dañar a las partes y sus posibles negocios futuros. Por lo tanto, y para evitar cualquier problema derivado de dicha divulgación, se recomienda comenzar celebrando un acuerdo de no divulgación (NDA, por sus siglas en inglés) o incluir una cláusula de confidencialidad en el acuerdo principal.

Acuerdo de transferencia de material

En el ámbito de la investigación, es común que las partes intercambien materiales tangibles, como materiales biológicos, compuestos químicos, prototipos o incluso software. Para proteger dichos materiales y regular su uso por el receptor en las etapas previas al contrato, se recomienda celebrar un acuerdo de transferencia de material (MTA, por sus siglas en inglés).

Leyes en materia de derecho de la competencia

Las prácticas empresariales a veces pueden ser contrarias a las prohibiciones de las leyes de competencia nacionales y de la UE. Cuando se trata de contratos de PI, las empresas suelen celebrar acuerdos concretos que, según dichas leyes, podrían ser anticompetitivos. Antes de incluir este tipo de acuerdo en un contrato, las partes deben asegurarse de que el mismo cumpla con las leyes de competencia. El incumplimiento de las leyes de competencia puede resultar en multas elevadas y/o procedimientos judiciales.

Registro del acuerdo

En lo que a los contratos de PI se refiere, como los acuerdos de cesión o de licencia, algunas leyes nacionales y europeas pueden exigir el registro del acuerdo en los registros de las oficinas de propiedad intelectual para que éstos devengan válidos y/o aplicables. Por lo tanto, y cuando corresponda, se recomienda incluir una cláusula sobre la obligación de registrar el acuerdo y el pago de las correspondientes tasas.

Empleados especiales

Las partes deben identificar a los empleados que tengan un estatus especial. Por ejemplo, en una colaboración de investigación con profesores de universidad, se debe tener en cuenta que algunos profesores disfrutan del conocido como “privilegio del profesor”, según el cual los investigadores de universidad son titulares de toda la PI que generen. Este aspecto, así como muchos otros en materia laboral, es un asunto regido por la legislación nacional, que debe verificarse lo antes posible para evitar conflictos.

Acuerdos provisionales, acuerdos de viabilidad y acuerdos prototipos (acuerdos de transferencia de tecnología)

Se recomienda realizar un estudio de viabilidad como primera medida para decidir si proceder o no con una franquicia

Fichas Informativas

Due diligence de PI: evaluación del valor y de los riesgos de los intangibles
Acuerdo de no divulgación: una herramienta comercial
Fundamentos de los derechos de autor
Secretos comerciales: una herramienta eficiente para la competitividad
Mecanismos de resolución alternativa de disputas (ADR)
Defensa y protección de la PI
Cómo buscar información sobre patentes
Cómo buscar marcas

Guías

Su Guía sobre Comercialización de PI
Su Guía sobre PI en Europa

Todos estos documentos se encuentran en nuestra [biblioteca](#).

Referencias

Normas de competencia de la UE (Comisión Europea)
Legislación de competencia de la EU (Comisión Europea)
Acuerdos contractuales aplicables a creadores: derecho y práctica de los Estados miembros seleccionados (Informe del Parlamento Europeo)

2.1. Acuerdos de cesión

Concepto

Generalmente, una cesión de PI se entiende como una transferencia permanente de propiedad (es decir, es similar a una venta) de la PI de una parte (el cedente) a otra parte (el cesionario). En consecuencia, el cesionario se convierte en el nuevo propietario de los recursos de PI transferidos, y si el cedente los utiliza después de que se haya realizado la transferencia, dicho uso se considerará como una infracción de la PI cedida.

El cedente otorga al cesionario, a través de la presente cesión, todos los derechos que posee el cedente respecto de: la propiedad intelectual en los logotipos a partir de la fecha de su creación.

Cláusulas específicas

✓ **Objeto y alcance:** la identificación de los derechos cedidos y el alcance de la cesión. Al definir el alcance y el objeto, no se debe olvidar la PI que lo acompaña ya que puede tener consecuencias sobre el uso de la PI cedida (por ejemplo, en una cesión de patente, los conocimientos asociados con la patente serían la PI que lo acompaña).

El objeto de este acuerdo es la cesión de la marca comercial del cedente al cesionario de conformidad con los términos y condiciones que se describen en este acuerdo.

✓ **Duración:** es habitual ceder la PI durante la duración legal de los DPI.

La cesión de los Derechos se realiza por su período legal restante según la fecha del contrato.

✓ **Territorio:** es fundamental mencionar el territorio en el que tiene efecto la cesión.

La cesión de los Derechos solamente es aplicable en España.

- ✔ **Garantías:** es habitual que el propietario de la PI garantice que el cedente es el único propietario de la PI cedida y que dicha PI está libre de cargas, como violaciones de los derechos de terceros.

El cedente garantiza que el cesionario es el titular único y legítimo de todos los DPI del software y, por lo tanto, el cedente tiene el derecho a transferirlos a terceros.

Información adicional

Fichas Informativas

Inventiva, autoría y propiedad
Fundamentos de los derechos de autor
Secretos comerciales: una herramienta eficiente para la competitividad
Comercialización de la propiedad intelectual: acuerdo de cesión
Defensa y protección de la PI

Guías

Su Guía sobre Comercialización de PI
Su Guía sobre PI en Europa

Todos estos documentos se encuentran en nuestra [biblioteca](#).

Referencias

Acuerdos contractuales aplicables a creadores: derecho y práctica de los Estados miembros seleccionados (Informe del Parlamento Europeo)

2.2. Acuerdos de licencia

Concepto

Un acuerdo de licencia de PI es un contrato por el cual el propietario de la PI (licenciante) permite a un tercero (licenciataria) explotar ciertos activos de PI dentro de los límites establecidos por las disposiciones del contrato. A cambio de los derechos otorgados por el contrato, el tomador de la licencia suele pagar un precio, que puede ser una suma global, regalías y/u otros tipos de pago.

Una licencia de PI generalmente se puede comparar a un arrendamiento; no implica la transferencia permanente de la PI en cuestión, que sería una cesión. Existen distintos tipos de licencias de PI, la elección suele depender de la estrategia comercial del Licenciante, las condiciones del mercado y las capacidades del licenciataria:

Licencia exclusiva: el licenciante solamente puede ceder la licencia de PI a un licenciataria.

- **Exclusiva:** es la licencia con el alcance más amplio. El licenciante conserva la propiedad, pero concede al licenciataria el derecho a usar la PI con licencia de forma exclusiva (es decir, el propietario de la PI no tiene permiso para usar la PI). El licenciataria exclusivo a menudo tiene derecho a interponer una demanda por violación (ya sea individualmente o junto al licenciante, dependiendo de la legislación aplicable y de los términos del contrato).
- **Única:** la licencia solo se concede a un licenciataria e impide al licenciante otorgar licencias a cualquier otra persona, mientras que el licenciante conserva el derecho a usar la PI licenciada. Generalmente, las leyes nacionales sólo se refieren a las licencias

exclusivas o no exclusivas, por lo tanto, los acuerdos de licencia siempre deben establecer claramente cuál es la intención de las partes.

El Licenciante otorga una licencia única para usar las Patentes al Licenciatario, sujeto a los términos y condiciones de este Contrato.

Licencia no exclusiva: el licenciante puede conceder licencias a tantos licenciatarios como desee, conservando el derecho a utilizar la PI licenciada. Normalmente, y con sujeción a la legislación y a los términos contractuales aplicables, los licenciatarios no exclusivos no tienen derecho a presentar una demanda por infracción de la PI, ya que por lo general es el licenciante quien debe iniciar cualquier acción judicial.

El Licenciante otorga al Licenciatario una licencia no exclusiva para usar la PI, sujeta a los términos y condiciones de este Acuerdo.

Licencia recíproca: las partes se otorgan, mutuamente, licencias de su PI respectiva. Para cada una de las partes, las licencias son (parte) de la compensación por las licencias que cada una de ellas concede.

Las partes se conceden entre sí una licencia libre de regalías sobre los correspondientes derechos sobre sus Patentes para realizar investigaciones con el fin de llevar a cabo el objeto de este Acuerdo

Sublicencia: licencia concedida por un licenciario (sublicenciante) a un tercero (sublicenciario), que ofrece parte o todos los derechos de los que disfruta el licenciario en virtud del acuerdo de licencia al sublicenciario. El derecho a sublicenciar no suele estar implícito y, por lo tanto, debe incluirse en el acuerdo de licencia, que generalmente indica si se requiere la aprobación previa y por escrito del licenciante para:

- Conceder sublicencias.
- La elección del sublicenciario (p. ej., empresas aprobadas previamente por el licenciante).
- Las condiciones en virtud de las cuales los términos de la sublicencia deben ser conformes con los del acuerdo de licencia.

La licencia incluye el derecho del Licenciario a conceder sublicencias a terceros, siempre que (i) las sublicencias concedidas en virtud de esta cláusula estén sujetas a las disposiciones de este acuerdo, (ii) el Licenciante le conceda al Licenciario su aprobación previa y por escrito respecto de la elección del sublicenciario.

Cláusulas específicas

✓ **Tipo de licencia:** debe aclararse en el contrato si la licencia es exclusiva, única o no exclusiva.

El Licenciante cede al Licenciario el derecho exclusivo a usar la Marca en el Territorio, con sujeción a los términos y condiciones de este Acuerdo.

✓ **El alcance de la licencia:** los derechos específicos concedidos deben estar claramente definidos. Por ejemplo, una licencia de patente suele estar limitada a los derechos a fabricar, utilizar y vender la invención patentada, mientras que una licencia de copyright puede incluir, entre otros, el derecho de reproducción, el derecho de comunicación al público, el derecho a representar el trabajo públicamente o el derecho a realizar obras derivadas como traducciones o adaptaciones. El licenciatario debe examinar con atención si los derechos concedidos son suficientes para explotar adecuadamente la PI licenciada. Por ejemplo, en las licencias de marcas comerciales, es habitual especificar los bienes y servicios en relación con los cuales se permite utilizar la marca comercial licenciada.

El Licenciatario tiene derecho a utilizar la marca comercial solamente en el contexto de las actividades relacionadas con la explotación del negocio de distribución de piezas de repuesto durante el periodo descrito en la cláusula X.

✓ **Mejoras:** especialmente en licencias de patentes, suele suceder que ambas partes tienen derecho a realizar mejoras a medida que se investiga o se amplían los conocimientos sobre la tecnología concedida. Por lo tanto, es muy recomendable que las partes establezcan claramente la propiedad y uso de las futuras mejoras. Es habitual otorgar derechos “en espejo”, es decir, cada una de las partes conserva la propiedad, pero concede derechos sobre sus propias mejoras a la otra parte. La normativa sobre competencia de la UE prohíbe cualquier disposición en virtud de la cual el licenciatario esté obligado a devolver al licenciante de forma exclusiva las mejoras

realizadas por el licenciatario en la tecnología licenciada, impidiendo así que el licenciatario utilice sus propias mejoras. Sin embargo, las obligaciones relativas a la concesión de licencias sobre tales mejoras al licenciante de forma no exclusiva pueden ser legales, y estar sujetas a posibles revisiones según la legislación de competencia aplicable.

Se permiten las modificaciones en la Tecnología siempre que el Licenciante exprese su consentimiento previo por escrito. En caso de que el Licenciante autorice al Licenciatario a introducir dichas mejoras, el Licenciatario conservará cualquier derecho vinculado y concederá una licencia no exclusiva al Licenciante, a solicitud de éste, para usar dichas mejoras según los términos acordados por escrito por las partes.

✔ **Duración:** debe tenerse en cuenta la fecha de vencimiento, el mercado y la duración desde un punto de vista económico de la PI licenciada. La duración máxima de los acuerdos de licencia de PI sujeta a fecha de vencimiento, es decir, los DPI como patentes o derechos de autor, suele ser hasta el vencimiento de los DPI licenciados. En cuanto a las licencias de marcas comerciales o know-how, que a menudo tienen una duración ilimitada, los términos suelen especificar el período concreto de duración de la licencia. Con respecto a las sublicencias, se debe establecer si, en caso de vencimiento de la licencia por cualquier motivo, la sublicencia también vence.

La duración de este acuerdo es de un año, a partir del 1 de enero de 2020, y podrá ser renovado por períodos adicionales de un año hasta que expire la Patente, previo acuerdo por escrito de las Partes, que tendrá lugar tres meses antes de la fecha de finalización del Acuerdo.

- ✓ **Territorio:** límites geográficos de los derechos licenciados, es decir, los lugares en los que el licenciatarario está autorizado a usar los derechos licenciados.

El Licenciatarario tendrá derecho a usar la Patente sólo en el territorio de Alemania.

- ✓ **Precio:** existen distintos métodos de pago, como regalías de pago único, plazos, etc. Las regalías se pueden calcular en función del porcentaje del precio de venta, los beneficios obtenidos o una cantidad fija para cada unidad vendida, etc. Si hay que realizar deducciones (por ejemplo, impuestos o gastos de envío) es importante indicarlo claramente y cumplir con la legislación aplicable. El licenciante también puede establecer una “cláusula de regalía mínima” como medio de protección en caso de que no se generen beneficios.

El Licenciatarario deberá pagar al Licenciante la cantidad de 0,50 EUR por cada artículo vendido, mediante transferencia bancaria de conformidad con el calendario de pagos indicado en el Anexo 1.

As consideration for the grant of the License under this Agreement, the Licensee agrees to pay to the Licensor 4% of the gross sales price for sales by the Licensee of all Products produced as a result of the Non-Essential Technology transferred under this Agreement; and 2% of the gross sales price for sales by the Licensee of all Products produced as a result of the Essential Technology transferred under this Agreement.

Información adicional

Fichas Informativas

Adquisición de tecnología

Comercialización de la propiedad intelectual: acuerdo de licencia

Guías

Su Guía sobre Comercialización de PI

Todos estos documentos se encuentran en nuestra [biblioteca](#).

Documentos de utilidad

Intercambiar valor – Negociación de acuerdos de licencia de tecnología: Manual de capacitación (OMPI)

Comunicación de la Comisión a las Instituciones sobre el Establecimiento de la interpretación de la UE sobre Patentes Esenciales (Comisión Europea)

Directrices sobre licencia de propiedad intelectual (Oficina de propiedad intelectual del Reino Unido)

IP Licence Agreement Skeleton (UK Intellectual Property Office)

2.3. Acuerdos de no divulgación

Concepto

Un acuerdo de no divulgación (NDA, por sus siglas en inglés), también denominado acuerdo de confidencialidad, es un contrato legalmente vinculante en el que una parte (la parte divulgadora) acepta revelar información confidencial a otra parte (la parte receptora), y esta última acepta no divulgar esta información de conformidad con las condiciones establecidas en el NDA.

Es recomendable celebrar un NDA en numerosas situaciones. Por ejemplo, antes de iniciar las negociaciones previas a la celebración de un contrato de licencia o de proyectos de I+D, así como cuando sea necesario discutir sobre ideas innovadoras, productos o tecnologías con socios de negocios potenciales.

Si bien las leyes pueden diferir en algunos aspectos, para que una información esté legalmente protegida debe cumplir con los siguientes requisitos: no ser de dominio público, no ser conocida por la parte receptora y no ser accesible públicamente por cualquier medio que no incluya una violación de las obligaciones de confidencialidad.

Existen diferentes tipos de NDA en función del número de partes que tomen parte en la divulgación de información:

- **Unidireccional:** también conocido como unilateral. Una parte divulga información y la otra la recibe.
- **Bidireccional:** también conocido como bilateral o mutuo. Cada una de las partes divulga información confidencial a la otra.
- **Multilateral:** varias partes divulgan y reciben información.

Cláusulas específicas

✓ **Definición de información confidencial:** es la descripción de la información que debe mantenerse confidencial conforme al acuerdo. Además, esta cláusula suele contener una descripción de la información concreta que debe ser excluida de la definición de información confidencial.

For the purposes of this Agreement, Confidential Information means any data or information possessed by a Party and not generally known to the public or that has not yet been revealed including: trade secrets, plans for products or services, customer or supplier lists, business plans and any other information that should reasonably be recognised as Confidential Information by the Parties. Confidential Information shall exclude information that is already in the public domain, was already known by the Receiving Party or becomes publicly available by means other than a breach of the confidentiality obligations.

✓ **El fin permitido:** el uso que la parte receptora puede hacer de la información. Es posible ampliar el fin permitido posteriormente, pero no se pueden aumentar las limitaciones sobre el uso de la información confidencial.

La Parte Receptora desea recibir y/o utilizar la Información con el fin de tomar una decisión sobre la adquisición de una licencia u otros derechos relativos a la Información Confidencial. La Parte Receptora no obtendrá ningún derecho de ninguna clase, incluyendo el derecho de uso, sobre la Información Confidencial, excepto en lo relativo al Objeto de este Acuerdo.

- ✔ **Limitación de la divulgación:** la parte receptora puede necesitar compartir la información con otras personas (por ejemplo, empleados o consultores profesionales). Debe indicarse claramente que esta divulgación debe ser realizada de manera confidencial.

La Parte Receptora no revelará y mantendrá confidencial la información que reciba, pero podrá revelarla a aquellos de sus empleados, representantes o agentes que necesiten tener acceso a la Información Confidencial para llevar a cabo sus obligaciones en relación con los fines permitidos especificados en la cláusula X. La Parte Receptora les informará sobre la naturaleza confidencial de la información proporcionada y se asegurará de obtener un acuerdo para mantener la confidencialidad en los mismos términos establecidos en este Acuerdo. Por lo tanto, la parte receptora será responsable de garantizar que las obligaciones de confidencialidad y uso que se incluyen en el presente Acuerdo se observen estrictamente, y asumirá plena responsabilidad por las acciones u omisiones realizadas por su personal, representantes o agentes.

- ✔ **Duración:** incluso cuando la duración del acuerdo haya sido determinada por las partes (a menudo de tres a cinco años), es posible prever que la información confidencial se mantenga en secreto por tiempo indefinido.

Este acuerdo permanecerá vigente por un período de cinco años. A pesar de lo anterior, los deberes de la Parte Receptora respecto a la preservación de la confidencialidad de la información que haya sido divulgada durante el Acuerdo, permanecerán vigentes de forma indefinida

Para proteger contractualmente la información confidencial, no es obligatorio celebrar un NDA. También es posible incluir una cláusula de confidencialidad en cualquier otro acuerdo con socios comerciales o con los empleados.

Las Partes mantendrán en secreto los términos de este Acuerdo. Las Partes acordarán con antelación cualquier divulgación relacionada con este Acuerdo. En particular, cada una de las Partes acepta:

- **mantener en secreto la información confidencial y los documentos recibidos, no divulgar ni comunicar el objeto o contenido a terceros, ni siquiera parcialmente, e impedir a terceros el acceso no autorizado;**
- **usar dicha información sólo y exclusivamente para el objeto establecido en este Acuerdo; y**
- **en el caso de producirse la rescisión del Acuerdo, poner inmediatamente a disposición de la otra Parte, en caso de que ésta se lo solicite, toda la información confidencial y los documentos relacionados con este Acuerdo que estén en su posesión, sin mantener copias, resúmenes o extractos.**

Información adicional

Fichas Informativas

Secretos comerciales: una herramienta eficiente para la competitividad
 Cómo gestionar información empresarial confidencial
 Acuerdo de no divulgación: una herramienta comercial

Modelos

Acuerdo de no divulgación bilateral
 Acuerdo de no divulgación (Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido)

Excepto el modelo "Acuerdo de no divulgación" todos estos documentos se encuentran en nuestra [biblioteca](#).

2.4. Acuerdos de transferencia de tecnología

Concepto

Un acuerdo de transferencia de tecnología (TT) a menudo regula la relación entre dos o varias partes (p. ej., grupos de patentes) para fines de producción de productos contractuales que impliquen la explotación de una determinada tecnología (p. ej., patentes, know-how o programas de software). A menudo adopta la forma de un acuerdo de licencia o de un acuerdo de cesión, en el que el licenciataro o el cesionario produce dichos productos contractuales. Por lo tanto, si bien los acuerdos de TT contienen elementos específicos, la estructura del contrato y las cláusulas suelen coincidir con las de los acuerdos de licencia y de cesión.

Los acuerdos de TT pueden celebrarse entre competidores (los denominados acuerdos horizontales) y entre no competidores (los denominados acuerdos verticales, que incluyen a empresas activas en distintos niveles de la cadena de producción o de suministro, como por ejemplo, una empresa de minería y un fabricante de acero).

Cláusulas específicas

✔ **Mejoras:** especialmente en licencias de patentes, suele suceder que ambas partes tienen derecho a realizar mejoras a medida que se investiga o se amplían los conocimientos sobre la tecnología concedida. Por lo tanto, es muy recomendable que las partes establezcan claramente la propiedad y uso de las futuras mejoras. Es habitual otorgar derechos “en espejo”, es decir, cada una de las partes conserva la propiedad, pero concede derechos sobre sus propias mejoras a la otra parte. La normativa sobre competencia de

la UE prohíbe cualquier disposición en virtud de la cual el licenciario esté obligado a devolver al licenciante de forma exclusiva las mejoras realizadas por el licenciario en la tecnología licenciada, impidiendo así que el licenciario utilice sus propias mejoras. Sin embargo, las obligaciones relativas a la concesión de licencias sobre tales mejoras al licenciante de forma no exclusiva pueden ser legales, y estar sujetas a posibles revisiones según la legislación de competencia aplicable.

Se permiten las modificaciones en la Tecnología siempre que el Licenciante exprese su consentimiento previo por escrito. En caso de que el Licenciante autorice al Licenciario a introducir dichas mejoras, el Licenciario conservará cualquier derecho vinculado y concederá una licencia no exclusiva al Licenciante, a solicitud de éste, para usar dichas mejoras según los términos acordados por escrito por las partes.

Información adicional

Referencias

Recomendación de la Comisión sobre Gestión de la Propiedad Intelectual en Actividades de Transferencia de Conocimientos y Código de Práctica para Universidades y otras Organizaciones de Investigación Públicas (Comisión Europea)

Reglamento (UE) n° 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 (Comisión Europea)

Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (Comisión Europea)


Acuerdos de licencia para transferencia de tecnología (Comisión Europea)

2.5. Acuerdos de I+D


Concepto

Hay dos tipos principales de acuerdos de investigación y desarrollo (I+D): (i) aquel en que una empresa subcontrata las actividades de I+D a una institución de investigación o universidad mediante un contrato de investigación (contrato de investigación) o (ii) cuando las empresas inician colaboraciones de investigación con otras empresas, incluidos los competidores, para llevar a cabo actividades de I+D (investigación colaborativa).

Cláusulas específicas

 **Pago:** es habitual que el pago esté dividido en plazos a medida que se van desarrollando las diferentes fases del proyecto

La Empresa pagará a la Universidad un importe de 85.000 EUR. Esta cantidad será abonada mediante transferencia bancaria de la siguiente forma: 50 % tras la firma de este Acuerdo, 25 % tras el inicio de la Fase II y el 25 % restante tras el inicio de la Fase III. Los pagos deben efectuarse tras la primera solicitud de la Universidad, después de enviar la factura.

 **Gestión de la PI:** se debe establecer una estrategia de gestión de la PI que cubra los siguientes aspectos: (i) propiedad de la PI y derechos de acceso; (ii) protocolo de registro de DPI; (iii) estrategia de explotación; (iv) gestión de la PI en caso de rescisión del acuerdo.

Hay que tener en cuenta que la PI anterior sigue siendo propiedad de la parte que la haya generado. Es posible crear un conjunto de derechos de PI para uso de la parte por la duración y para el fin de las actividades de investigación. En los contratos de investigación, los resultados del proyecto suelen pertenecer a la empresa, mientras que en la investigación colaborativa los resultados suelen ser propiedad de la parte que los haya generado. Con respecto a las invenciones, la copropiedad de los resultados puede combinarse con una cláusula de campo de uso, que especifique y limite cómo aplicarán y usarán las partes los resultados de la investigación.

Los derechos de acceso se refieren a los derechos concedidos por una parte a la otra, al contrario de las licencias a terceros. Deben determinar qué partes pueden usar qué resultados/conocimientos anteriores para fines de investigación y/o explotación, y en qué condiciones.

Las Partes declaran que han incluido la PI aportada por cada uno de ellos al proyecto (“Conocimientos anteriores”) en el Anexo I, indicando los correspondientes propietarios de PI y todas las personas que tienen derecho a usar la PI.

Las Partes dan su consentimiento para acceder mutuamente a los Conocimientos de PI anteriores de cada uno para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y en conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo II. Los Resultados serán propiedad exclusiva de la Empresa cuando las invenciones creadas o los conocimientos adquiridos se relacionen exclusiva o específicamente con la Tecnología. De lo contrario, la propiedad de los Resultados se convertirá en propiedad completa y exclusiva de la Empresa, siempre y cuando se firme un acuerdo de cesión entre la Universidad y la Empresa, con una regalía del 3 %, tal y como se indica en la cláusula 3. Las Partes aceptan que la Empresa explote los Resultados.

- ✔ **Exclusividad:** en contratos de investigación, las partes pueden imponer cláusulas de exclusividad entre ellas, por ejemplo, el no celebrar ningún tipo de cooperación, incluyendo el asesoramiento o consultoría, en el área del proyecto con terceros. Esto refuerza el nivel de confidencialidad y reduce las posibilidades de que los competidores de las partes inicien proyectos similares que puedan constituir una amenaza para el éxito comercial del proyecto.

Durante la duración del Acuerdo, la Universidad se compromete a no participar, sin el consentimiento previo y por escrito de la Empresa, en ninguna actividad de consultoría o similar con terceros en el área objeto de la investigación bajo el Acuerdo.

- ✔ **Publicación:** algunas legislaciones nacionales, según el tipo de financiación y proyecto, exigen la publicación y difusión de los resultados de la investigación. Es por ello que, las partes deben estar al tanto de la normativa a este respecto antes y durante la elaboración del contrato.

Las Partes se comprometen a publicar los Resultados del Proyecto en una revista científica, siempre que estén de acuerdo y, no más tarde de la Fecha de Vencimiento del Acuerdo.

Información adicional

Fichas Informativas

Canales de explotación para resultados de investigación pública
Publicar v. patentar
Plan para la explotación y diseminación de resultados en Horizonte 2020
Gestión de la PI en acciones MSC de Horizonte 2020
Inventiva, autoría y propiedad
Comercialización de propiedad intelectual: spin-offs

Guías

Su Guía sobre Comercialización de PI
Su Guía sobre PI en Europa

Todos estos documentos se encuentran en nuestra [biblioteca](#).

Documentos de utilidad

Intercambiar valor – Negociación de acuerdos de licencia de tecnología: Manual de capacitación (OMPI)

Referencias

Recomendación de la Comisión sobre Gestión de la Propiedad Intelectual en Actividades de Transferencia de Conocimientos y Código de Práctica para Universidades y otras Organizaciones de Investigación Públicas (Comisión Europea)

Directrices europeas en el área de investigación sobre gestión de la propiedad intelectual (PI) en acuerdos internacionales de colaboración en investigación entre socios europeos y no europeos (Grupo de trabajo sobre transferencia de conocimientos del Comité europeo del área de investigación)

3. Contratos que contienen cláusulas de PI




3.1. Acuerdos de empresa conjunta

Concepto

Un acuerdo de empresa conjunta regula la relación contractual entre dos o más organizaciones independientes (participantes) que, juntos, se comprometen a llevar a cabo un proyecto específico (por ejemplo, en el contexto de una licitación) o alcanzar un determinado objetivo compartiendo riesgos.

Al igual que en otros proyectos de colaboración, es habitual que los participantes incorporen al proyecto sus activos de propiedad intelectual previamente adquiridos (conocimientos anteriores) y que generen nueva PI (resultados) como resultado de la implementación del proyecto. Es fundamental que el acuerdo contenga disposiciones sobre los derechos de acceso de los participantes tanto a la PI anterior como a los resultados. Dependiendo de la decisión de las partes y los objetivos del proyecto, la PI anterior se puede ceder o licenciar (o sublicenciar) a otros participantes para la implementación del proyecto.

Cláusulas específicas de PI

 **Gestión de la PI:** se debe establecer una estrategia de gestión de la PI que cubra los siguientes aspectos: (i) propiedad de la PI y derechos de acceso¹; (ii) protocolo de registro de DPI; (iii) estrategia de explotación; (iv) gestión de la PI en caso de rescisión del acuerdo.

¹ Consulte la sección 2.5 de contratos I+D para más información.

Las Partes declaran que han enumerado la PI aportada por cada uno de ellos ("PI anterior") a la Empresa Conjunta en el Anexo I, indicando los correspondientes propietarios de PI y todas las personas que tienen derecho a usar dicha PI.

Las Partes dan su consentimiento para acceder mutuamente a la PI anterior de la otra parte para poder cumplir con sus obligaciones en virtud de este Acuerdo de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo II. Todos los Resultados de PI generados como consecuencia de la implementación de la Empresa Conjunta serán propiedad de la Parte que los genere.

Las Partes se pondrán de acuerdo sobre los métodos de protección de cualquier PI generada relacionada con la implementación de la Empresa Conjunta, y cada Parte deberá asumir los costes que se deriven de la protección de su propia PI.

Las Partes aceptan que los Resultados de la implementación de la Empresa Conjunta serán explotados de forma conjunta a menos que se produzca alguno de los acontecimientos detallados en la cláusula 4, en cuyo caso, las Partes acordarán un método diferente de explotación de conformidad con los procedimientos detallados en el Anexo III.

Información adicional

Fichas Informativas

Comercialización de propiedad intelectual: joint ventures

Guías

Su Guía sobre Comercialización de PI

Su Guía sobre PI en Europa

Todos estos documentos se encuentran en nuestra [biblioteca](#).

3.2. Acuerdos de franquicia


Concepto

Las franquicias son un tipo especial de licencia que permite la reproducción del concepto de negocio del propietario (franquiciador) en otra ubicación proporcionando apoyo y formación continua al receptor (franquiciado). Como los conceptos de negocio incluyen el uso de PI para facilitar el funcionamiento del negocio, la franquicia tiene una conexión intrínseca con la PI, principalmente mediante la licencia de DPI y know-how.

Las franquicias siempre tienen seis características básicas: independencia de las partes implicadas, interés económico, un formato de negocio, una marca, control del franquiciado por el franquiciador y la prestación de asistencia al franquiciado por parte del franquiciador.

Cláusulas específicas de PI

Los términos clave en los acuerdos de franquicia son similares a los de los acuerdos de licencia de PI. Sin embargo, se debe prestar especial atención a la conformidad con el Código de Ética Europeo para Franquicias y las condiciones para proporcionar bienes/servicios al franquiciado durante el funcionamiento de la franquicia. A continuación, se muestra información sobre algunas cláusulas de PI relevantes junto con algunos ejemplos:

 **DPI del franquiciador:** el nombre y todos los signos distintivos que identifiquen las instalaciones o los productos franquiciados pertenecen al franquiciador, y el franquiciado no debe registrar ningún DPI relacionado con el acuerdo de franquicia.

El Franquiciado no solicitará el registro de ninguna marca, o signo distintivos del Franquiciador, así como ningún otro símbolo similar que pueda ser confundido con cualquiera de los elementos de las actividades del Franquiciador.

- ✓ **Know-how:** el know-how es propiedad del franquiciador, y el franquiciado no debe divulgarlos a nadie sin el consentimiento previo y por escrito del franquiciador. Esta obligación generalmente se acuerda durante un período indefinido y suele preverse que el franquiciado tenga que notificar al franquiciador cualquier mejora o descubrimiento relativos al know-how que puedan generarse como resultado del funcionamiento del sistema.

El Franquiciado no podrá, durante la duración de este Acuerdo y por un período indefinido de tiempo, divulgar el Know-How del Franquiciador a ningún tercero sin el consentimiento previo y por escrito del Franquiciador, y sólo usará este Know-How de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo.

- ✓ **Documento de divulgación de franquicia:** durante las negociaciones, es conveniente preparar un documento de divulgación de franquicia que abarque, entre otras cosas, información detallada sobre el franquiciador, el sistema de franquicia, la PI relacionada, referencias y cifras financieras (p. ej., detalles sobre la PI licenciada, es decir, pruebas de los derechos sobre las marcas y descripción del know-how o información financiera que permita la evaluación de la inversión total que deberá llevar a cabo el franquiciado). Cabe señalar que en algunos países de la UE existen normas específicas de divulgación de franquicias que deben cumplirse al compartir información con los franquiciados.

Información adicional

Fichas Informativas

Comercialización de propiedad intelectual: franquicia

Guías

Su Guía sobre Comercialización de PI

Su Guía sobre PI en Europa

Todos estos documentos se encuentran en nuestra [biblioteca](#).

Referencias

Código deontológico europeo de la franquicia (European Franchise Federation)


Enfoque legal del marco regulatorio y los retos para las franquicias en la UE (Informe del Parlamento Europeo)

3.3. Acuerdos de desarrollo de software

Concepto


Un contrato de desarrollo de software es un acuerdo de servicios celebrado entre una empresa (contratista/cliente/usuario) y un desarrollador de software, bajo el cual el desarrollador de software se compromete a crear un programa de software para la empresa basándose en sus requisitos o especificaciones.

Cláusulas específicas de PI

 **PI:** esta cláusula deberá mencionar qué parte posee la PI del programa de software. Por lo general, se acuerda que el contratista posea estos derechos. Dado que el desarrollador es el creador del software y, por lo tanto, es el propietario original, el contratista se

convertirá en propietario mediante una cesión de la PI del software. Al ser el propietario, el contratista tendrá derecho a utilizar el software como desee, realizar modificaciones en él, etc., con sujeción a cualquier limitación legal.

Una vez acepte el Contratista el Software y haya procedido al pago de todas las compensaciones debidas al Desarrollador en virtud de este Acuerdo, el Desarrollador cederá al Contratista toda la Propiedad Intelectual sobre Software.

 **Confidencialidad:** esta cláusula debe contener el compromiso del desarrollador de no divulgar ninguno de los detalles a terceros sobre el contratista, sus operaciones o clientes. Por lo general, el desarrollador también se comprometerá a no crear copias del software ni a distribuirlo a terceros.

El Desarrollador no revelará a terceros ninguna información relacionada con el negocio del Contratista y el programa de Software, a menos que el Contratista autorice al Desarrollador por escrito.

Información adicional

Fichas Informativas

Gestión de DPI en desarrollo de software

Este documento se encuentra en nuestra [biblioteca](#).

Referencias

Directiva 2009/24/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador

Report on the Trends and Current Practices in the Area of Patentability of Computer Implemented Inventions within the EU and the US (European Commission)


3.4. Acuerdos de consorcio

Concepto

Los acuerdos de consorcio (AC) son contratos, celebrados entre los “socios del consorcio”, para establecer los derechos y obligaciones aplicables durante una asociación temporal con el fin de llevar a cabo un proyecto específico. Debe señalarse que, en los programas financiados por la UE, los AC no pueden contradecir o negar las disposiciones establecidas por el acuerdo de subvención o las normas de participación.

Estos acuerdos reducen la probabilidad de que surjan disputas posteriores ya que proporcionan normas y responsabilidades para cada una de las partes durante el proyecto, junto con los derechos de acceso otorgados a los socios con respecto a los resultados del proyecto. En este acuerdo, las partes también describen los derechos y responsabilidades de cada miembro del consorcio en relación con la PI.

Cláusulas específicas de PI

 **Gestión de la PI:** se debe establecer una estrategia de PI que abarque los siguientes aspectos: (i) propiedad de la PI y derechos de acceso²; (ii) protocolo de registro de DPI; (iii) estrategia de explotación, que debe ser coherente con las medidas de explotación de la propuesta; (iv) gestión de la PI en caso de rescisión del AC y en caso de que las partes entren/salgan del AC.

² Para más información, consulte la sección 2.5 sobre contratos de I+D.

Los Socios definirán en el Anexo II los Conocimientos anteriores que estén sujetos a Derechos de Acceso de otros Socios. El Socio que posea los Conocimientos anteriores podrá, en cualquier momento, expandir la lista existente añadiendo Conocimientos anteriores adicionales en el Anexo II. Cualquier limitación realizada en el Anexo II después de la firma de este Acuerdo requerirá la aceptación de todas las Partes.

Cualquier Resultado generado como resultado de la implementación del Proyecto, será propiedad del Socio que lo genere. En caso de existir Resultados de propiedad conjunta, los copropietarios decidirán sobre un único propietario que otorgará Derechos de Acceso a los demás copropietarios. Los Socios acordarán los métodos de protección de toda la PI generada necesaria para la explotación de los resultados del proyecto, y cada Socio deberá asumir los costes relativos la protección de su propia PI. Si un Socio decide no proteger los Resultados, ese Socio consultará con los demás Socios, quienes podrían estar interesados en adquirir la propiedad de esos Resultados.

Los Socios acuerdan que los resultados del proyecto serán explotados conjuntamente a menos que se produzca alguno de los acontecimientos indicados en la cláusula 4, en cuyo caso, los Socios acordarán una ruta de explotación diferente de conformidad con los procedimientos detallados en el Anexo III. El abandono del Consorcio por cualquier Socio, no afectará de ningún modo a la obligación de dicho Socio a otorgar Derechos de Acceso al resto de Socios. Aquel Socio que abandone el consorcio tendrá Derechos de Acceso a los Resultados desarrollados hasta la fecha de terminación de su participación.

Información adicional

Fichas Informativas

- Gestión de la PI en fondos estructurales y de inversión europeos
- Gestión de PI en Horizonte 2020: implementación del proyecto y conclusión
- Gestión de PI en Horizonte 2020: preparación de la subvención
- Propiedad de PI conjunta
- Como gestionar cláusulas de PI en acuerdos de consorcio

Guías

- Su Guía sobre Comercialización de PI

Todos estos documentos se encuentran en nuestra [biblioteca](#).

Documentos de utilidad

- Modelo de acuerdo de consorcio para proyectos Horizonte 2020 de DESCA 2020
- Modelo de acuerdo de consorcio para proyectos Horizonte 2020 de EUCAR
- Modelo de acuerdo de consorcio para proyectos Horizonte 2020 de MCARD
- Modelo de acuerdo de consorcio para proyectos Marie Skłodowska-Curie de LERU
- Modelo de acuerdo de consorcio para proyectos Marie Skłodowska-Curie de BAK
- Modelo de acuerdo de consorcio de Eurostars
- Lambert Tool Kit – Modelo de acuerdo de consorcio
- Lista de verificación para acuerdo de consorcio en proyectos CIP – ICT PSP

Referencias

- Programa de Trabajo 2014-2015 de Horizonte 2020 - Acciones
- Marie Skłodowska-Curie Actions (Comisión Europea)
- Directrices – Cómo redactar su acuerdo de consorcio (Comisión Europea)


3.5. Contratos laborales

Concepto

Un contrato laboral es un documento legal escrito que establece los términos y condiciones vinculantes aplicables a una relación laboral entre un empleado y su empleador. Algunos aspectos de la legislación laboral han sido armonizados a nivel de la UE, mediante el establecimiento de unos estándares mínimos, pero no existe armonización a nivel de la UE con respecto a la propiedad de derechos de propiedad intelectual. Las leyes nacionales todavía varían considerablemente de un país a otro, y a cada DPI le aplican distintas normas.

Cláusulas específicas de PI

Las principales cuestiones que surgen cuando un empleado crea PI son aquellas relacionadas con la propiedad de la PI y si se debe pagar alguna compensación al empleado. La respuesta dependerá de las leyes aplicables y del tipo de PI creada por el empleado. A continuación, se ofrece orientación sobre estos problemas de PI, en lo que respecta a los DPI en relación con los cuales suelen suscitarse, junto con algunos ejemplos de cláusulas de PI que pueden ser incluidas en los contratos de trabajo:

 **PI:** para evitar disputas posteriores, el contrato laboral deberá regular, conforme a la legislación aplicable, las cuestiones relativas a la propiedad de la PI creada por un empleado, así como el derecho a recibir una compensación adicional.

Propiedad

- La normativa sobre programas informáticos de los empleados están armonizadas a nivel europeo, según las cuales el empresario es propietario de los derechos económicos sobre el software creado en el marco de los deberes del empleado o bajo las instrucciones del empleador
- Las invenciones realizadas por un empleado a menudo están reguladas por leyes nacionales. No obstante, la solución suele ser la misma en los siguientes dos escenarios:
 - la invención creada en el marco de los deberes del empleado suele ser propiedad del empleador y,
 - la invención creada al margen del contrato laboral (denominada “invención libre”) suele ser propiedad del empleado.

Sin embargo, las soluciones nacionales varían cuando la invención no es el resultado de ninguno de los dos escenarios mencionados antes, sino de algo entre medias, como una invención realizada durante las horas de trabajo del empleado, pero al margen de las obligaciones del contrato de trabajo. Con respecto a las invenciones europeas, el Convenio sobre la Patente Europea prevé que la ley aplicable sobre la propiedad de las invenciones de los empleados es la legislación del país en el que el empleado tenga su lugar de trabajo habitual o, de forma alternativa, la ley del país donde se encuentre la actividad empresarial del empleador a la que el empleado esté vinculado.

- Las obras de los empleados protegidas por derechos de autor están reguladas por las leyes nacionales, que establecen diferentes normas para los derechos económicos y morales de los autores. En general, en los Estados miembros pertenecientes al sistema

de derecho civil, se suele considerar que los derechos morales emanan directamente del autor y son inalienables (no se pueden ceder al empleador), mientras que en los Estados miembros que pertenecen al sistema de Common Law, los empleados pueden no tener derechos morales, ya que los derechos de autor suelen ser propiedad del empleador.

El Empleado reconoce que toda la PI que genere, modifique o mejore en el transcurso del Contrato Laboral, es y seguirá siendo propiedad exclusiva del Empleador durante el Período Laboral y tras la expiración del mismo dentro de los límites legales.

Compensación

Varios Estados miembros como, entre otros, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, los Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia o el Reino Unido tienen disposiciones obligatorias con respecto al derecho de los empleados a recibir una remuneración razonable por los derechos sobre las invenciones transferidas al empleador. Para otras creaciones de PI, las soluciones nacionales varían.

Toda la Propiedad Intelectual creada por el Empleado bajo la dirección del Empleador permanecerá o será cedida al Empleador desde su creación, dentro de los límites legales. La cesión a la que se hace referencia en este documento aplica para todo el período de protección de los correspondientes derechos, sin compensación, aparte de la establecida en este contrato y de conformidad la ley.

Información adicional

Fichas Informativas

Inventiva, autoría y propiedad
Fundamentos de los derechos de autor

Guías

Su Guía sobre PI en Europa

Todos estos documentos se encuentran en nuestra [biblioteca](#).

Referencias

Derecho del trabajo (Comisión Europea)



Considerando toda la información que se ha mencionado, recuerde que para la redacción de un contrato se recomienda consultar con un profesional, pues el mismo deberá adaptarse a las circunstancias concretas del caso y a la ley aplicable.

Contacto

No dude en contactarnos si desea obtener información adicional o en caso de que tenga alguna pregunta sobre nuestros servicios.

Contacto

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg

Teléfono +352 25 22 33 - 333 (Helpline)

Fax +352 25 22 33 - 334 (Helpline)

Email service@iprhelpdesk.eu

Web www.iprhelpdesk.eu



El proyecto European IPR Helpdesk recibe financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención (Grant Agreement) nº 641474. Está gestionado por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Comisión Europea (EASME), con directrices aprobadas por la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea.

Si bien este documento ha sido desarrollado con el apoyo financiero de la Unión Europea, su contenido no es ni será considerado como la posición oficial de EASME o de la Comisión Europea. Ni EASME, ni la Comisión Europea, así como ninguna persona que actúe en nombre de EASME o de la Comisión Europea son responsables del uso que se pueda hacer de esta información.

A pesar de los esfuerzos del European IPR Helpdesk por ofrecer un servicio de alto nivel, no se puede garantizar la exactitud o integridad de los contenidos de este documento y los miembros del consorcio del European IPR Helpdesk no son responsables ni serán considerados responsables del uso que se haga de esta información.

El apoyo proporcionado por el European IPR Helpdesk no se considera de naturaleza legal o consultiva..