



[Logo licenciatario]

**MODELO DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA
EBT PARTICIPADA POR LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ**

En Cádiz, a... de 201...

COMPARECEN

De una parte la **UNIVERSIDAD DE CÁDIZ** (en adelante **UCA**), y en su nombre y representación Sr. D. Javier Pérez Fernández, Vicerrector de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Cádiz, con CIF nº Q1132001G y domicilio en C/ Ancha 16, 1107 Cádiz, actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las Resoluciones del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R09REC/2015, de 16 de abril (BOUCA 183) y UCA/16REC/2015 de 20 de abril de 2015 (BOUCA Nº 184), actuando en nombre y representación de este organismo, y,

y,

De otra parte la empresa (en adelante) con C.I.F., con sede en, que fue constituida ante Notario de D. el de de dos mil, inscrita en el registro Mercantil de Cádiz el de de dos mil y en su nombre y representación en calidad de de la misma, con D.N.I de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de D. en fecha de de dos mil

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente contrato y, al efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docentes e investigadoras, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades; en la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en el Reglamento UCA/CG04/2010 de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad de Cádiz, su creación fue autorizada por el acuerdo del Consejo de Gobierno, en fecha, y ratificado por el Consejo Social de la UCA en fecha.....

SEGUNDO.- Que la UCA, de acuerdo a sus estatutos y a su compromiso con la Sociedad, fomenta la transferencia de conocimiento y su vinculación con el sector productivo, mediante la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria, en cuyas actividades participa el personal docente e investigador debidamente autorizado.

TERCERO.- Que el conocimiento generado en la UCA y propiedad de la misma se ha materializado en un *know-how* susceptible de explotación comercial

CUARTO.- Que (**LA EMPRESA**).... está interesada en adquirir licencia de explotación del mismo a efectos de desarrollar su actividad.

QUINTO.- Que en base a esto la UCA está interesada en conceder auna licencia de explotación de su *Know-how* en los términos y condiciones que se exponen en este Contrato.

SEXTO.- Que en unidad de acto a la firma del presente Contrato de Transferencia, la Compañía, la UCA y el resto de socios de la EBT proceden a la suscripción de un contrato entre Socios (en lo sucesivo, el "Contrato entre Socios"), a los efectos de regula sus relaciones en tanto que sean socios de la EBT.

Y en consecuencia acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del Contrato es regular la concesión de licencia de los derechos de explotación del *know-how* propiedad de la **UCA** recogido en el anexo 1, para su explotación en el ámbito de

En el presente contrato se incluyen los conocimientos técnicos que poseen los investigadores de la UCA implicados en la EBT y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación del *know-how* descrito en el anexo 1.

Los investigadores de la UCA implicados en el desarrollo de este *Know-How* son:

- D^a.....perteneciente al Departamento
- D.perteneciente al Departamento.....
- D^a....perteneciente al Departamento.....

En el presente contrato no se incluyen conocimientos ni servicios adicionales al citado *Know-how*. De estar la EBT interesada en ellos, serían objeto de un contrato específico.

SEGUNDA.- CONCESION DE LICENCIA.

(**LA EBT**), de acuerdo con lo anterior, recibe automáticamente licencia **exclusiva y mundial** de uso y explotación comercial del *know-how* descrito en el anexo 1, limitada al tiempo y objeto señalados en este contrato, sin perjuicio de lo reconocido a favor de la UCA en la cláusula Séptima.

La EBT se compromete a comenzar la explotación del *know-how* en un periodo razonable desde la licencia de la misma, nunca superior a un año. En caso de no cumplirse éste compromiso, la licencia de explotación para (**LA EMPRESA**) quedará anulada, pudiendo la Universidad conceder dicha licencia a un tercero.

TERCERA.- DURACION DEL CONTRATO.

La duración del presente contrato será de 15 años, renovable por acuerdo tácito por periodos de 5 años.

CUARTA.- IMPORTE Y CONDICIONES DE PAGO.

Como contraprestación a la licencia de los derechos de explotación que se indican en la cláusula primera, (**LA EBT**) abonará a la **UCA** una regalía del 5% de la facturación total de la EBT durante

los 10 primeros años de vigencia de este Contrato o hasta que se alcance la cantidad en la que se valoran los costes de producción del conocimiento y costes de oportunidad para la UCA (.....€), lo que suceda primero en el tiempo (en esta cantidad no va incluido el IVA).

La EBT realizará 2 pagos anuales, uno correspondiente a la facturación de enero a junio y otro pago correspondiente a la facturación de julio a diciembre. Para calcular estos importes, la empresa emitirá un informe indicando la facturación total correspondiente al semestre en las siguientes fechas: antes del 15 de julio, en referencia al primer semestre de cada año, y antes del 15 de enero, en referencia al segundo semestre del año anterior.

QUINTA.- CONDICIONES DE PAGO PARA LICENCIAS ADICIONALES

En el caso de que la EBT esté interesada en explotar patentes, software u otros resultados de investigación generados en la UCA y que no sean objeto de este contrato de transferencia, se establecerán acuerdos de licencia adicionales. Los cobros obtenidos por la UCA de esos acuerdos de licencia adicionales serán tenidos en cuenta y se deducirán de la cantidad total recogida en la cláusula cuarta. Su importe se descontará de la cantidad a facturar en el semestre inmediatamente posterior a su cobro, con el máximo de cero(0), es decir, no resultará en ningún caso en un pago de la UCA a la EBT.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y COMUNICACIONES

Los pagos de las regalías por parte de **(LA EBT)** se realizarán semestralmente a la **UCA**, contra factura emitida por ésta, siendo pagaderas en treinta (30) días vista.

El abono de dichas cantidades, se hará efectivo en la C/C nº, abierta en el, a nombre de la **UCA**, contra factura dirigida a nombre de **(LA EBT)**.

A efectos de cualquier comunicación relativa al presente contrato, se establecen las siguientes direcciones:

A:
Dirección Postal: C/.....
Cód. postal:,
Tel:

B: UCA
Dirección Postal: La unidad académica responsable de Transferencia
en cada momento]
Universidad de Cádiz
Plaza de Falla
11002 Cádiz España
Tel: +34 956 015171

SEPTIMA.- UTILIZACIÓN DEL *KNOW-HOW* CEDIDO POR PARTE DE LA UCA.

La **UCA** se reserva la facultad de empleo de las técnicas, *know-how* e invenciones cedidas a **(LA EBT)** en el presente contrato, para los fines de su propia docencia e investigación.

OCTAVA.- DERECHO DE REVERSIÓN.

La **UCA** tendrá derecho a revocar la licencia, revirtiendo en favor suyo el *know-how*, sin derecho por parte de la EBT a recibir ningún tipo de indemnización o compensación, en el supuesto de que la EBT abandone la actividad mercantil, o, durante un periodo continuado de

un (1) año, abandone el uso o la explotación del *know-how*; o bien, cuando esta utilice el *know-how* para fines contrarios a los valores inspiradores de la actividad de la Universidad establecidos en sus Estatutos.

NOVENA.- SUBLICENCIA.

(**LA EBT**) podrá sublicenciar a terceros los derechos derivados del presente contrato con el consentimiento previo y por escrito de la **UCA**.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RIESGOS DE EXPLOTACION.

(**LA EBT**) asume los riesgos derivados la explotación del *know-how* licenciado, tanto en relación con los servicios, productos, pruebas de duración, fiabilidad, producción, etc., del servicio/producto comercializado, así como en relación con los sistemas de producción.

DÉCIMOPRIMERA.- RESPONSABILIDADES FISCALES.

Será responsabilidad de (**LA EBT**) todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial basada en el *know-how* objeto de la licencia.

DECIMOSEGUNDA.- GARANTIAS A CLIENTES.

Serán responsabilidad de (**LA EBT**) las garantías dadas a los clientes derivados del uso del objeto de esta licencia. La **UCA** no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios derivados de la explotación comercial del objeto de la licencia.

DECIMOTERCERA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ANTE LA UCA.

Constituyen obligaciones de (**LA EBT**) hacia la **UCA** durante el tiempo de duración de este contrato:

- a) Enviar informes semestrales, por escrito, especificando el volumen facturado por la EBT durante el periodo anterior.
- b) Llevar una contabilidad de las ventas así como facilitar el acceso a la misma a la **UCA** o a la persona que ésta designe, que permita la comprobación del cumplimiento de los compromisos pactados.
- c) Entregar a la **UCA** sus Cuentas Anuales siempre que así se le solicite.

DECIMOCUARTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Se contemplará la rescisión del contrato en los siguientes casos:

- a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato por cualquiera de las dos partes, faculta a la otra parte para rescindir el mismo.
- b) Por acuerdo entre las partes.

En tales casos, quedarán automáticamente anulados todos los derechos de uso y explotación comercial por parte dequedando ésta obligada a pagar a la **UCA** la regalía correspondiente al periodo transcurrido del semestre en curso, hasta la fecha de rescisión del contrato. Asimismo, en tales supuestos, la **UCA** recuperará automáticamente todos los derechos de licencia sobre objeto del presente contrato, pudiendo licenciarlo de nuevo a terceros.

DECIMOQUINTA.- JURISDICCION.

(LA EBT) y la **UCA** se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente contrato. Las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional competente de los Tribunales de la ciudad de Cádiz.

DECIMOSEXTA.- 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.

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

POR LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

POR

D. Javier Pérez Fernández
Vicerrector de Transferencia e Innovación Tecnológica de la UCA

D.