

CONTRATO DE CESIÓN DE PATENTE (Formulario)

PATRICIA ORTIZ SEIJAS
Licenciada en Derecho

INTRODUCCIÓN

El titular de la explotación de una patente puede optar, por explotarla él mismo, por conceder una licencia, o por ceder la patente.

En este formulario nos vamos a centrar en el contrato de cesión de una patente, práctica habitual cuando las invenciones de un empleado son cedidas a su empleador o, en algunos casos, cuando un empleador cede una invención a un empleado. Hay que tener en cuenta que la cesión es definitiva e irrevocable, la venta y la transferencia de la propiedad de la patente por el cedente al cesionario.

A continuación proponemos un modelo para la redacción de un contrato de cesión de patente:

FORMULARIO QUE SE PROPONE

..., a... de... de 20...

REUNIDOS

De una parte:

..., con D.N.I. número..., con domicilio a estos efectos en...

De otra parte:

..., con D.N.I. número..., con domicilio a estos efectos en...

INTERVIENEN

..., en nombre y representación de..., en su condición de..., con domicilio en..., constituida con duración indefinida, mediante escritura otorgada el..., ante el Notario de..., con número... de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de..., al tomo..., folio..., Sección...^a, hoja...; y C.I.F. número...

..., en nombre y representación de..., en su condición de..., con domicilio en..., constituida con duración indefinida, mediante escritura otorgada el..., ante el Notario de..., con número... de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de..., al tomo..., folio..., Sección...^a, hoja...; y C.I.F. número...

Ambas partes se reconocen la capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en los términos previstos en el presente CONTRATO DE CESIÓN DE PATENTE, y al efecto:

EXPONEN

I. Que la mercantil... (en adelante CEDENTE a los efectos del presente contrato), es titular de la patente de invención titulada... desarrollada por...

II. Que la mercantil... (en adelante el CESIONARIO a los efectos del presente contrato), está interesada en la obtención de la plena titularidad de la patente descrita en el ANTECEDENTE I del presente contrato.

III. Que en consecuencia ambas partes han llegado a un acuerdo para plasmar sus respectivas voluntades, lo que formalizan mediante el presente CONTRATO DE CESIÓN DE PATENTE en base a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. *Objeto del contrato.*

1. Por el presente contrato, el CEDENTE transmite al CESIONARIO la patente descrita en el ANTECEDENTE I del presente contrato, con inclusión de todos los derechos conferidos por la mencionada patente.

2. El CEDENTE se obliga, una vez transmitida de forma plena la titularidad de la patente, a colaborar con el CESIONARIO en todo aquello que sea necesario para que del contenido del presente contrato quede plena constancia en el Registro de Patentes.

Segunda. *Asistencia técnica.*

El CEDENTE se compromete a la prestación al CESIONARIO de la asistencia técnica precisa para la adecuada explotación de la patente por parte de este último.

Dicha prestación de asistencia técnica será gratuita (incluida en el precio pactado en la CLÁUSULA TERCERA del presente contrato) durante el plazo de... meses/años desde el momento de la firma del presente contrato.

La prestación de asistencia técnica podrá comprender, entre otros aspectos, el desplazamiento a las instalaciones del CESIONARIO de personal propio del CEDENTE a los efectos descritos en el inciso primero de la presente cláusula.

Tercera. *Know-How.*

El CEDENTE se obliga a comunicar al CESIONARIO en el plazo de... posterior a la firma del presente contrato todos sus conocimientos técnicos de carácter secreto directamente relacionados con la patente objeto de cesión.

El CESIONARIO queda obligado a adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar la divulgación a terceros de los conocimientos facilitados por el CEDENTE, en tanto los mismos no pierdan su carácter secreto.

Cuarta. *Precio.*

1. En contraprestación a la cesión de la patente objeto del presente contrato, el CESIONARIO se obliga a abonar al CEDENTE la cantidad de... euros en concepto de precio por la cesión de la patente, cantidad que se hará efectiva en los plazos que a continuación se señalan:

- Una cantidad de... euros, exigible transcurridos... días naturales desde la firma del presente contrato.

- La cantidad del precio aplazada, consistente en... euros, se abonará durante los... meses siguientes a razón de... euros por mes.

Asimismo, y como parte integrante del precio, las partes pactan que como contraprestación por los conocimientos técnicos secretos facilitados por el CEDENTE, el CESIONARIO deberá abonar la cantidad única de... euros en el plazo de... días a partir de que se haga efectiva dicha comunicación.

Quinta. *Prohibición de competencia.*

Por el presente contrato, el CEDENTE se compromete a no competir con el CESIONARIO durante el plazo de... (meses/años) en el mismo sector en el que de forma previsible el CESIONARIO vaya a hacer uso de la patente cedida.

Sexta. *Responsabilidad por productos defectuosos.*

El CEDENTE responderá de los daños causados por los productos obtenidos por el CESIONARIO en virtud de la patente cedida en los términos establecidos por la vigente Ley de Patentes y por la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Causados por Productos Defectuosos.

Séptima. Gastos de inscripción.

Los gastos derivados de la efectiva inscripción de la patente a nombre del CESIONARIO en el Registro de Patentes, así como los causados por la elevación a público del presente contrato correrán exclusivamente a cargo del CESIONARIO.

Octava. Notificaciones.

Salvo lo previsto de forma diferente en el presente contrato, cualquier notificación que deba efectuarse entre las partes como consecuencia del mismo se realizará mediante correo ordinario, fax o correo electrónico a las siguientes personas y direcciones:

- por parte del CEDENTE	- por parte del CESIONARIO
Don...	Don...
Domicilio...	Domicilio...
Fax N.º...	Fax N.º...
Correo electrónico...	Correo electrónico...

Novena. Régimen aplicable.

El presente contrato tiene carácter mercantil, y en lo no establecido por las partes, se regirá por lo establecido en el Código de Comercio, usos mercantiles, y en su defecto, por lo dispuesto en el Código Civil.

Décima. Arbitraje.

Las partes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución o interpretación del presente contrato relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente mediante arbitraje, de derecho, en el marco de la Corte de Arbitraje de... a la que se encomienda la designación del árbitro o árbitros y la administración del arbitraje.

Las partes acuerdan expresamente dar cumplimiento al laudo arbitral que se dicte.

En virtud de cuanto antecede, las partes formalizan el presente contrato en... páginas, firmadas todas ellas y dos ejemplares, todos ellos a un mismo efecto, de los que uno queda en poder de... y otro en poder... en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por parte de...	Por parte de...
Don...	Don...