

ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS CONTRATOS DE CESIÓN Y LICENCIA DE
KNOW-HOW EN DERECHO ESPAÑOL ♦

M^a. DE LA CONCEPCIÓN CHAMORRO DOMÍNGUEZ¹

Contenido

1. Consideración previa: concepto de <i>know-how</i>	2
2. Concepto del contrato de cesión y licencia de <i>know-how</i> en derecho español	4
3. Delimitación conceptual de los contratos de cesión y licencia de <i>know-how</i> frente a otras figuras contractuales próximas	5
4. Función económica	7
5. Caracteres y naturaleza jurídica	7
6. Régimen jurídico aplicable	8
7. Elementos	10
8. Contenido y efectos.....	10
8.1. Obligaciones del transmitente, cedente o licenciante	10
8.2. Obligaciones del adquirente, cesionario, licenciataria.....	12
8.3. Obligaciones que pueden configurarse recíprocamente para el cedente/licenciante y para el cesionario/licenciataria	13
9. Extinción del contrato	13
10. Anexos (formularios).....	14
10.1. Formulario de contrato puro de licencia de <i>know-how</i>	14
10.2. Formulario de contrato puro de cesión de <i>know-how</i>	21
10.3 Formulario de contrato mixto de cesión de <i>know-how</i> y cesión de patente	25

♦ Este artículo fue presentado a la revista el día 20 de mayo de 2011 y fue aceptado para su publicación por el Comité Editorial el día 9 de junio de 2011, previa revisión del concepto emitido por el árbitro evaluador.

¹ Licenciada en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente se desempeña como profesora titular Interina de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

1. Consideración previa: concepto de *know-how*

El *know-how*, término abreviado de la expresión en inglés “to know how to do it” (saber cómo hacer algo), lo define la Association des Bureaux pour la Protection de la Propriété Industrielle a través de un concepto que ha sido adoptado por el Tribunal Supremo español (STS de 30 de mayo de 2002) y que se recoge también en los comentarios oficiales al “Modelo de convenio de doble imposición sobre renta y patrimonio”, según el cual dicho término hace referencia al “conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, que son necesarias para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o de un procedimiento; procediendo de la experiencia, el *know-how* es el complemento de lo que un industrial no puede saber por el solo examen del producto y el mero conocimiento del progreso de la técnica”. Otras sentencias como la del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1979² también se han ocupado de este concepto, definiéndolo como la “serie de conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles, es decir, el saber hacer [...] que puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considera que sea un bien en sentido [...] económico [...] determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituyan el objeto de secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por estos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos...”. Según la Cámara de Comercio Internacional, el *know-how* representa los conocimientos aplicados (métodos y datos) que son necesarios para la utilización efectiva y puesta en práctica de técnicas industriales. Entre la doctrina, el *know-how* ha sido definido en un sentido amplio como el conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores, quienes se esfuerzan en conservarlos manteniéndolos ocultos y evitando su divulgación³.

² EDJ 1979/756.

³ Cfr. J. MASSAGUER FUENTES. *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, 1989, pp. 35 y 36; J. A. GÓMEZ SEGADE. *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Madrid, 1974, pp. 159 y ss. Los contratos relacionados con el *know-how* han recibido relativamente poco tratamiento desde la óptica jurídica entre la doctrina española. Además de los dos autores citados, pueden añadirse los estudios de E. CHULIÁ VICENT y T. BELTRÁN ALANDETE. *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos I*, 4ª. ed., Barcelona, 1999, pp. 218 y ss.; J. PÉREZ SANTOS. “El contrato de *know-how*”, en *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia* VILADÁS JENÉ y BISBAL MÉNDEZ (coords.), Barcelona, 1990, pp. 186 y ss.; A. ECHARRI ARDANAZ y A. PENDÁS AGUIRRE. *La transferencia de tecnología*, Madrid, 1999. Trata principalmente los aspectos económicos, ver P. ESCORSA CASTELLS y J. VALLS PASOLA. *Tecnología e innovación en la empresa*, Barcelona, 2003, pp. 267 y ss.; aunque también brevemente los aspectos jurídicos en las páginas 280 y 281. Entre los autores de otros países puede citarse A. BIANCHI. Tutela de los conocimientos técnicos no patentados: contratos de *know-how* y obligación de no comunicación a terceros, *Derecho Industrial*, 1981, vol. 3, n.º 8, pp. 351 y ss.; H. STUMPF. *El contrato de know-how*, Bogotá, 1984, pp. 12 y ss.; E. COGORNO. *Teoría y práctica de los nuevos contratos*, Buenos Aires, 1987, pp. 26 y ss.; H. BENAVENTE CHORRES. El contrato de *know-how* o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos a ser considerados para su regulación normativa, *Ius et Praxis*, 2008, vol. 14, n.º 2, pp. 405 y ss. En el ámbito europeo debe destacarse el amplio tratamiento de los contratos de cesión y licencia de *know-how* realizados en

Aunque la normativa española no contiene una definición legal concreta de *know-how* (el ya derogado Real Decreto 1750/87 de 18 de diciembre, por el que se liberalizaba la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera a empresas españolas, hacía mención indirecta en su artículo 1.a del *know-how*, refiriéndose al mismo como aquellos conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva), el Reglamento CE 2790/1999, de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCCE, actualmente versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea- TFUE, *Diario Oficial* n.º C 83 de 30.3.2010; el contenido del anteriormente vigente art. 81 del TCCE se recoge en el actual art. 101 del TFUE) a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, establece en su artículo 1.º, apartado f, que por conocimientos técnicos se entenderá un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia del proveedor y verificada por éste, que es secreta, sustancial y determinada. En este contexto, se añade, se entenderá por “secreta” que los conocimientos técnicos, considerados globalmente o en la configuración y ensamblaje preciso de sus elementos, no son de dominio público o fácilmente accesibles; por “sustancial” se entenderá que los conocimientos técnicos incluyen información que es indispensable al comprador para el uso, la venta o la reventa de los bienes o servicios contractuales; por “determinada” se entenderá que los conocimientos técnicos deben estar descritos de manera suficientemente exhaustiva, para permitir verificar si se ajustan a los criterios de secreto y sustancialidad. Empleando los mismos conceptos, el Reglamento CE 772/2004, de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del TCCE (actual art. 101 TFUE) a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología se refiere en su artículo 1.º, apartado i a los conocimientos técnicos.

Derecho alemán; en este sentido, ver A. KORTUNAY. *Patentlizenz- und Know-how -Verträge im deutschen und europäischen Kartellrecht. Unter besonderer Berücksichtigung der §§ 17, 18 GWB und Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen (VO Nr. 240/96) der EG-Kommission*, PhD thesis, Universität zu Köln, 2003 (disponible en <http://kups.ub.uni-koeln.de/1077/>); PETER CHROCZIEL. Zur EG- kartellrechtlichen Beurteilung ehemals „schwarzgelisteter“ Klauseln nach der neuen Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen; en *Libro Homenaje a Otfried Lieberknecht*, München 1997, pp. 295 y ss.; P. EPPLÉ. *Der Technologietransfer durch Klein- und Mittelbetriebe in Entwicklungsländer*, Frankfurt am Main 1996; P. FINGER. Die Nichtangriffspflicht bei *Know-how -Verträgen*, *Wettbewerb in Recht und Praxis* (WRP), 1969, p. 398; E. FISCHER. Zahlungsverpflichtung für Lizenzgebühren in *Know-how -Verträgen*, wenn der Vertragsgegenstand offenkundig geworden ist, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (GRUR) 1985, pp. 638; D. GAUL, K. BARTENBACH y K. GENNEN. *Patentlizenz und-Know-how -Vertrag*, 4ª. ed., Köln, 1997; S. GUTTUSO. Die Rechtslage von *Know-how -Verträgen* nach den Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrags; en *Die Stellung von Know-how -Verträgen im Kartellrecht*, FIW-Schriften, Cuaderno 118, Köln, Berlin, Bonn, München, 1986, pp. 1 y ss.; G. HENN. *Patent- und Know-how -Lizenzvertrag: Handbuch für die Praxis*; 4ª. ed., Heidelberg, 1999; H. HERRMANN. *Die Beurteilung exklusiver Know-how -Lizenzen nach dem EWG-Kartellverbot*, Berlin, 1993; J. HOPPE. *Lizenz- und Know-how -Verträge im internationalen Privatrecht*, Frankfurt am Main, 1994; F. KRETSCHMER. Rechtslage von *Know-how -Verträgen* und Vertragspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, en *Die Stellung von Know-how -Verträgen im Kartellrecht*, FIW Schriftenreihe, Cuaderno 118, Köln, Berlin, Bonn, München, 1986. pp. 29 y ss.; D. PFAFF. Der *Know-how -Vertrag* im bürgerlichen Recht, *Betriebs Berater* (BB), 1974, pp. 565 y ss.; R. SACK. Zur Vereinbarkeit wettbewerbsbeschränkender Abreden in Lizenz- und *Know-how -Verträgen* mit europäischem und deutschem Kartellrecht, *WRP*, 1999, pp. 592 y ss.; W. SKAUPY. *Know-how -Vereinbarungen* und Kartellrecht, *GRUR* 1964, pp. 539 y ss.; H. STUMPF. Ungeklärte Probleme bei *Know-how -* und Patentlizenzverträgen, *BB* 1970, pp. 195 y ss.

2. Concepto del contrato de cesión y licencia de *know-how* en derecho español

El *know-how*, en tanto bien del activo empresarial con carácter patrimonial, puede ser objeto de derechos reales y de transmisión a través de un acuerdo contractual en el que se ceda o autorice su uso mediante una cesión o una licencia de uso. Partiendo de la noción antes mencionada de conocimientos técnicos, el contrato de licencia de *know-how* (también denominado contrato de *know-how*, acuerdo de *know-how*, contrato de transferencia de procesos tecnológicos, contrato de provisión de conocimientos técnicos, contrato sobre utilización de *know-how*, licencia de fabricación, contrato de comunicación de *know-how*) se define como aquel en el que una parte se obliga a comunicar a otra sus conocimientos secretos sustanciales e identificados para que esta última los utilice. Se trata de un negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas, en virtud del cual una de ellas (el licenciante), titular de un *know-how* (el *know-how* licenciado), autoriza a su contraparte (el licenciario o receptor) a explotar y utilizar durante un tiempo determinado un conjunto de informaciones o conocimientos técnicos no patentados y guardados en régimen de confidencialidad, obligándose el licenciante, con este fin, a ponerlos en el efectivo conocimiento del licenciario. En virtud de este contrato el licenciario o receptor se obliga, por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo del *know-how* licenciado⁴.

La transmisión del *know-how*, bien a través de una licencia o de una cesión, ha sido asimismo objeto de atención de la jurisprudencia española; el Tribunal Supremo, recogiendo la opinión doctrinal dominante antes mencionada⁵, precisa en múltiples sentencias (como las de 2 de abril de 2002 o 30 de mayo de 2002) que el *know-how* puede transmitirse de dos maneras: a) mediante el contrato de *licencia de know-how* que es un negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas en virtud del cual una de ellas, el licenciante, titular del *know-how* licenciado, autoriza a su contraparte, el licenciario o receptor, a explotarlo durante un tiempo determinado, y, con tal fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el licenciario, por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo del *know-how* licenciado; y b) mediante el contrato de *cesión de know-how*, que es un negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas por el que el cedente, titular del *know-how* cedido, lo transmite al cesionario o receptor y se obliga, con tal fin, a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el cesionario a satisfacer un precio en dinero, normalmente, o en especie. Como se afirma en las sentencias, los matices diferenciales de uno y otro contrato radican en la posición ocupada por el titular transmitente respecto a los conocimientos (técnicos industriales o comerciales de carácter secreto) licenciados o cedidos: en el contrato de licencia, el licenciante no pierde la titularidad del *know-how* licenciado ni la posibilidad de, en cierto modo explotarlo, sin perjuicio de las restricciones asumidas a través de pactos que limiten su utilización a determinadas aplicaciones de entre todas las que en teoría son posibles. En el contrato de cesión del uso el cedente se desprende definitivamente de la titularidad del *know-how* cedido, no pudiendo explotarlo mientras no se divulgue y pierda su carácter secreto. La función económica de ambas modalidades contractuales es muy similar, pero debido a las características que reviste el *know-how* como bien de inmaterial, en la práctica se han hecho mucho más frecuentes los contratos de licencia de *know-how*, ya que los efectos específicos de la cesión son

⁴ Ver J. MASSAGUER FUENTES. *El contrato de licencia de know-how*, cit., p. 69.

⁵ *Ibid.*, pp. 68 y ss.

conseguidos a través de la cláusula de exclusividad y a través de cláusulas que autorizan la explotación del *know-how* por tiempo indefinido o muy amplio. Es decir, que la diferenciación que subsiste entre la cesión y la licencia de *know-how* puede fácilmente desaparecer en función del modo en que se haya concebido el contenido del contrato de licencia de *know-how*, en particular cuando en éste se han insertado cláusulas de exclusividad o cláusulas de explotación por un período de tiempo indefinido o de gran duración.

La cesión y licencia de *know-how* puede instrumentarse a través de dos formas de contratos distintos, en función de su contenido: el *contrato puro de cesión o licencia de know-how*, en el que sólo se transmiten aisladamente los conocimientos técnicos, sin tener vinculación alguna con ninguna otra figura jurídica. En ellos el *know-how* constituye el objeto único del contrato, de tal modo que su puesta a disposición del licenciataro o cesionario no se encuentra vinculada a ninguna otra operación jurídica que tenga lugar dentro del mismo marco negocial. La segunda forma contractual consistiría en un *contrato mixto de cesión o licencia de know-how*, en el que junto con el contrato de transmisión de conocimientos aparece confinado con el mismo el derecho a explotar otra figura jurídica, como puede ser una patente, una marca, un rótulo, etc. En estos casos de contrato mixto, el *know-how* no es por tanto el objeto único del contrato, sino que la puesta en conocimiento y autorización para la explotación del mismo se encuentra unida a la licencia o cesión de determinados derechos de propiedad industrial como patentes o marcas, o a otras operaciones jurídico-económicas tales como contratos de ingeniería, venta de maquinaria o suministro de materiales, cooperación en investigación y desarrollo, franquicias, etc., que se instrumentan todas en un único negocio jurídico con una causa común. La distinción entre contratos puros y mixtos de cesión y licencia de *know-how* se recoge también en el Reglamento CEE 556/89, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del TCCE (actual art. 105 TFUE) a determinadas categorías de acuerdos de licencia de *know-how*, el cual en su artículo 1.º, apartado 7.5, define los acuerdos puros de licencia de *know-how* como aquellos por los que una empresa, el licenciante, accede a comunicar el *know-how*, con o sin la obligación de revelar cualquier mejora posterior, a otra empresa, el licenciataro, para su explotación en el territorio concedido. En el mismo cuerpo legal, el artículo 1.º, apartado 7.6, define los acuerdos mixtos de licencia de *know-how* y de licencia de patentes como aquellos no exentos, con arreglo al Reglamento CEE 2349/84, por los que se concede una tecnología constituida a la vez por elementos no patentados y patentados en uno o más Estados miembros.

3. Delimitación conceptual de los contratos de cesión y licencia de *know-how* frente a otras figuras contractuales próximas

La transmisión del *know-how* a través de un contrato de cesión o licencia presenta similitudes con algunas otras figuras contractuales reguladas en el ordenamiento jurídico español. El contrato de licencia de *know-how*, por ejemplo, presenta una marcada semejanza con el contrato de licencia de patentes⁶, dado que en ambos casos se produce una transferencia de tecnología. Sin embargo, también subsisten entre ellos elementos esenciales de diferenciación. Toda innovación técnica que cumpla los requisitos de patentabilidad conforme al artículo 4.1 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad (LP), y efectivamente se halle debidamente patentada y esté, en consecuencia, protegida en virtud de este acto jurídico, dejará de ser un secreto del titular de la misma, dado el carácter público del

⁶ Sobre las diferencias del contrato de *know-how* respecto a otras figuras jurídicas, ver CHULIÁ VICENT y BELTRÁN ALANDETE. *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos I*, 4ª. ed., Barcelona, 1999, pp. 218 y ss.; MASSAGUER FUENTES. *El contrato de licencia de know-how*, cit., pp. 68 y ss.

Registro de Patentes y Marcas; por el contrario, en los contratos de *know-how* el carácter secreto de la nueva técnica o de la invención resultará fundamental. Además, el comportamiento externo del titular-licenciante de una patente y de un conocimiento técnico es distinto; el licenciante de una patente puede limitarse exclusivamente a conceder una autorización para la explotación de la invención patentada, ya que la concesión de la patente se realiza sobre la base de una solicitud que contiene una descripción de la invención (art. 21.1.b LP) tan suficiente y clara como para que un experto en la materia pueda ejecutarla (art. 25.1 LP). Además, debe tenerse en cuenta que la descripción de la invención patentada podrá ser consultada por terceros en las oficinas del Registro de la Propiedad Industrial (arts. 37.3, 8° y 40.2, 8° LP) y su texto formará parte del folleto de la patente concedida, que se editará para su venta al público (arts. 38 y 40.3 LP). Debido al contenido y precisión que se exige a la descripción de la patente y a su grado de accesibilidad, la licencia de patente sólo exigirá del licenciante la autorización de la explotación, viniendo aquel obligado a realizar otras prestaciones adicionales (tales como prestación de asistencia técnica complementaria o formación de personal) sólo cuando el licenciario, por causa de su insuficiente nivel tecnológico, no esté en condiciones efectivas de ejecutar la tecnología patentada. Por el contrario, en el contrato de licencia de *know-how* el licenciante no puede limitar su obligación contractual a la concesión de una autorización de uso, sino que el objetivo esencial del contrato comprende la transmisión de información técnica desconocida o inaccesible a los terceros, así como de los conocimientos y experiencia acumulada en su explotación, viniendo implicada una prestación de asistencia técnica y de formación de personal.

Precisamente el carácter secreto del conocimiento técnico es lo que asimismo distingue a los contratos de *know-how* de los de estricta prestación de asistencia técnica, pues en estos últimos la asistencia no reviste la condición de secreta. Además, como se afirma en la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2002, el contenido del contrato de prestación de asistencia técnica es distinto del de licencia de *know-how* y, desde luego, más amplio que éste. Por asistencia técnica se entiende la ayuda especializada que el comerciante o industrial recibe de un tercero para la mejor realización de la actividad que le incumbe. La asistencia técnica puede tener lugar a través de muy diversas prestaciones entre las que, desde luego, puede hallarse el *know-how*, pero no sólo el *know-how*. Puede consistir en el adiestramiento o entrenamiento del personal de quien la recibe o en la incorporación transitoria de personal de quien la presta, con igual finalidad formativa; puede consistir en la asunción de una fase (o de parte de una fase) del proceso por quien la presta; en ayudas muy concretas (de laboratorio, de control, de relaciones con terceros) a favor de quien la recibe, etc., y, desde luego, puede consistir en la cesión del *know-how* si a esto se unen otras ayudas.

Con relación a los contratos de compraventa y su distinción con los de *know-how*, debe destacarse que en los primeros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1445 del Código Civil español (CC), uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. En los contratos de cesión y licencia de *know-how*, por el contrario, el transmitente no vende sus conocimientos sino que tan sólo autoriza o cede su uso, lo que se materializa mediante la entrega de planos, maquinaria, cintas, etc. Además, como se ha señalado jurisprudencialmente⁷, el adquirente del *know-how* se obliga no sólo a pagar el precio sino también a no divulgar ni transmitir la

⁷ Sentencias de la Audiencia Nacional (Sección 2.ª de lo Contencioso-Administrativo) de 28 de junio de 1994, de 24 de enero de 1995 y de 21 de febrero de 1995. Estas sentencias fueron confirmadas por el Tribunal Supremo en Sentencias de 2 de octubre de 1999, 19 de febrero de 2000 y 25 de febrero de 2000.

técnica no patentada, pues resulta obvio que si se divulgara la técnica secreta y no patentada el contrato perdería su valor. El contrato de cesión o licencia de *know-how* es de tracto continuado, por la permanencia y continuidad del vínculo, aspecto que no se constata en los contratos de compraventa; a estos efectos la reiteración en el cumplimiento que se produce en la compraventa por suministro es totalmente distinta, toda vez que en esta modalidad de contrato se realizan entregas sucesivas en cantidad y tiempo determinado según las necesidades del cliente, característica que no puede reconocerse en el contrato de cesión o licencia de *know-how*. Finalmente, los contratos de cesión o licencia de *know-how* se estipulan en atención a la persona que adquiere, hecho que no ocurre en los contratos de compra-venta.

4. Función económica

En la actualidad un fragmento muy relevante de la tecnología corresponde a conocimientos técnicos en forma de *know-how*, habiéndose éstos convertido en una pieza esencial en el proceso de transferencia de tecnología y pudiéndose equiparar su importancia a la de las patentes; en efecto, la posesión de *know-how* confiere a su titular una ventaja competitiva que obtiene cada vez una mayor significación. En conexión con ello, los contratos de *know-how* tienen una especial relevancia en el ámbito del comercio entre los países más industrializados y aquellos en proceso de desarrollo. La deslocalización de la producción de los países ricos en tecnología hacia los países con mano de obra barata es uno de los efectos de la globalización, lo cual a su vez está produciendo un cambio drástico en la importancia de los principales factores que acrecientan el valor añadido, de tal forma que la tecnología, principalmente en forma de conocimientos prácticos y secretos comerciales, constituye un factor fundamental en este proceso. El “comercio de tecnología” se optimiza a través de la celebración de contratos de licencia de *know-how*, pues quienes desde los países tecnológicamente ricos transfieren tecnología son conscientes del hecho de que sin la existencia de un sistema efectivo de propiedad intelectual en los países receptores, la tecnología que se transfiera a estos países puede ser utilizada para competir contra ellos mismos, lo que les impediría obtener un rendimiento adecuado de su inversión o sus tecnologías.

5. Caracteres y naturaleza jurídica

El contrato de cesión y licencia de *know-how* es un contrato legalmente atípico, consensual, ya que se perfecciona por el consentimiento de las dos partes que intervienen en el mismo (aunque en determinados supuestos, como por ejemplo cuando el contrato de licencia de *know-how* constituya una aportación directa de tecnología extranjera a una empresa española, éste deberá otorgarse en escritura pública a los efectos de cumplir las exigencias de la normativa sobre inversiones extranjeras en España); oneroso y conmutativo, ya que implica una contraprestación⁸ y no es aleatorio sino que las prestaciones recíprocas son determinadas; bilateral y sinalagmático, ya que a través del mismo nacen obligaciones y derechos para ambas partes; y de tracto sucesivo, puesto que genera obligaciones duraderas en el tiempo.

Su naturaleza civil o mercantil ha sido debatida, afirmándose por algún autor que se trataría de un contrato de naturaleza civil, pues en el mismo no se dan cita las características que

⁸ No obstante, se ha admitido la posibilidad de que el contrato se realice a título gratuito, supuesto en el que estaríamos ante un negocio bilateral imperfecto, toda vez que el licenciario estará en cualquier caso sometido a una obligación de confidencialidad. En este sentido, ver MASSAGUER FUENTES. *El contrato de licencia...*, cit., pp. 80 y 81.

permitirían calificarlo como contrato de compraventa mercantil, toda vez que el adquirente de los conocimientos técnicos no compra con el ánimo de lucrarse con la venta sino que destina el *know-how* para uso propio⁹. Sin embargo, en la actualidad prevalece la opinión mayoritaria según la cual los contratos de cesión y licencia de *know-how* revisten una naturaleza mercantil¹⁰, sobre la base de que el objeto de los mismos es un bien material al que se deben extender las normas de los bienes muebles, su finalidad económica coincide con la de la compraventa para uso o consumo empresarial e industrial, y quien adquiere la posibilidad de explotar un *know-how* mediante un contrato de cesión o licencia actúa de igual modo que lo establece el artículo 325 del Código de Comercio español (Cco) para el comprador, esto es, con una finalidad inmediata de inversión y con ánimo de lucro. En efecto, el Tribunal Supremo ha entendido que el *know-how* transmitido será utilizado por el receptor para uso o consumo empresarial¹¹, habiendo sostenido en otras ocasiones la denominada tesis de la compra-inversión, según la cual por medio de la cesión o licencia de *know-how* se obtiene capital (tecnología como bien intermedio) necesario para desarrollar la actividad empresarial propia, efectuándose su adquisición por el receptor con ánimo de invertir, pues de la explotación de la tecnología se espera obtener una ganancia, materializada con ocasión de la comercialización de los productos o de la prestación de los servicios realizados con empleo del *know-how* cedido o licenciado¹². Los factores determinantes de la mercantilidad del contrato de cesión o licencia de *know-how* coinciden con los de la compraventa mercantil. No obstante, el régimen jurídico de cada contrato en cuestión deberá ser determinado teniendo en cuenta su proximidad a otras figuras negociales.

6. Régimen jurídico aplicable

En tanto contratos atípicos, los contratos de cesión y licencia de *know-how* se regirán por los acuerdos establecidos por las partes en las cláusulas contractuales en virtud del principio de la autonomía privada reconocido en el artículo 1255 del CC. Además deberá tenerse en cuenta la regulación jurídica positiva que resulte aplicable; a este respecto resultarán relevantes las disposiciones que sean aplicables para cubrir las lagunas dejadas por los pactos establecidos por las partes, aquellas disposiciones imperativas procedentes de la regulación de algunas de las figuras contractuales cuyos elementos se integren en el contrato y las disposiciones de orden público que deban respetarse. En la regulación de figuras contractuales próximas son de especial relevancia las normas del contrato de licencia, del contrato de transmisión de patentes y del contrato de cesión y licencia de patentes recogidas en los artículos 74 y ss. de la LP. También deberán considerarse las normas que regulan los contratos de compraventa –arts. 325 y ss. del CCo y 1445 y ss. del CC– y aquellas que regulan el arrendamiento de cosas, de servicios y de obra –arts. 1542, 1583 y ss., 1588 y ss., del CC–, teniendo en cuenta las especialidades de la aplicación del Derecho común en el ámbito mercantil en materia de obligaciones y contratos. Para lo no regulado especialmente por las normas mercantiles generales será de aplicación lo dispuesto por el CC cuyas normas regularán lo relativo a capacidad de las partes para contratar, incapacidad para prestar válidamente el

⁹ VICENT CHULIÀ. *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, t. II, Barcelona, 1990, pp. 181 y 182.

¹⁰ Ver MASSAGUER FUENTES. *El contrato de licencia de know-how*, cit., pp. 81 y ss.

¹¹ Ver STS de 12 de marzo de 1982 (EDJ 1982/1435), STS de 23 de marzo de 1982 (EDJ 1982/1706), STS de 20 de noviembre de 1984 (EDJ 1984/7494). Criticando la posición del Tribunal Supremo, ver PAZ-ARES. “La mercantilidad de la compraventa para uso o consumo empresarial (a propósito de la sentencia del TS de 20.11.1984)”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 175-176, 1985, pp. 245 y ss., en particular, pp. 254. A favor de los argumentos esgrimidos en la sentencia, ver VICENT CHULIÀ. *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, cit., pp. 181 y 182.

¹² Ver STS de 3 de mayo de 1985 (EDJ 1985/7329).

consentimiento, vicios de la voluntad y límites a la autonomía de las partes; así como las cuestiones generales sobre los contratos (perfeccionamiento, eficacia, interpretación, ineficacia) y sobre el régimen de las obligaciones (diligencia, entrega, mora, extinción, caso fortuito y fuerza mayor, prueba).

Las cláusulas contractuales que establezcan las partes vendrán asimismo sometidas a las exigencias de la normativa nacional sobre la defensa de la competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia - LDC), así como a la normativa comunitaria en esta materia [así, el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del TCCE – actuales arts. 101 y 102 del TFUE–], la normativa sobre responsabilidad civil del fabricante (Directiva de 25 de julio de 1985, recibida en España por la Ley de 6 de julio de 1994, de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos), la normativa fiscal aplicable a la transacción y, en su caso, las normativas sobre transferencia de tecnología extranjeras en España. Con relación a esta última materia, además del Reglamento CE 2790/1999, de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del TCCE (actual art. 101 TFUE) a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, y del Reglamento CE 772/2004, de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del TCCE (actual art. 101 del TFUE) a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, los cuales ofrecen definiciones precisas de lo que debe entenderse por “conocimientos técnicos”, debe destacarse principalmente el Reglamento CEE 556/89, de 30 de noviembre de 1988 sobre licencia de *know-how*, el cual resultará aplicable cuando intervengan dos empresas y entre ellas establezcan acuerdos puros de licencia de *know-how*, acuerdos mixtos de licencia de *know-how*/patente y *know-how*/patente/marca o nombre comercial. El Reglamento CEE 556/89 constituye una fuente normativa esencial para determinar el contenido de los contratos de licencia de *know-how*, toda vez que en él se recogen a manera de lista las cláusulas que no son restrictivas de la competencia y que aparecen normalmente en las licencias de *know-how* (cláusulas blancas, art. 2.1 Reglamento 556/89); así como una lista de cláusulas contractuales que a pesar de implicar una restricción de la competencia, su inclusión en el contrato no impedirá el beneficio de la exención (cláusulas grises, art. 1.1. Reglamento 556/89); y una lista de cláusulas no permitidas (cláusulas negras, art. 3.º Reglamento 556/89).

En cualquier caso debe tenerse en cuenta que dado que el contrato de cesión y licencia de *know-how* es atípico, su régimen jurídico no deja de presentar un cierto grado de inseguridad. Por este motivo la cuidada redacción del clausulado que gobierne el negocio jurídico resultará esencial, siendo necesario que las partes prevean las discrepancias que puedan surgir y la solución que quepa aplicar a cada una de ellas, debiendo remitirse –especialmente cuando intervienen elementos internacionales en el contrato– al Derecho aplicable en cuanto al fondo a los casos no regulados contractualmente; a estos efectos cobrará importancia la inclusión de una cláusula de solución de controversias en la cual se refleje claramente la vía que se empleará y la ley aplicable en los casos en que corresponda. A falta de disposición contractual sobre la ley aplicable al contrato de cesión y licencia de *know-how*, resultarán de aplicación los principios de Derecho internacional privado sobre conflictos de leyes en materia de contratos. La determinación de la ley aplicable a la forma del contrato se realizará de conformidad con el artículo 11 del CC, de modo que se regirá por la ley del país en que se otorguen, por la ley aplicable a su contenido, así como por la ley personal del país del cedente/licenciante y cesionario/licenciatario. Por su parte, la determinación de la ley aplicable al fondo del contrato se realizará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10.5 del CC; es decir, se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan

sometido expresamente, siempre que esta tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la ley de residencia habitual común y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato. La previsión del segundo párrafo del artículo 10.5 del CC sobre los contratos relativos a bienes inmuebles y bienes muebles corporales no será aplicable, pues el *know-how* es un bien inmaterial y en consecuencia queda al margen de estas disposiciones. En virtud de lo dispuesto por el artículo 10.10 del CC, se aplicará la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de ejecución de obligaciones que requieran intervención judicial o administrativa.

7. Elementos

En el contrato de cesión o licencia de *know-how* intervienen, por un lado, el cedente o licenciante, es decir, la persona física o jurídica que transmite o autoriza el uso de los conocimientos técnicos y, por otro, el cesionario o licenciataria, que es la persona física o jurídica que recibe los conocimientos técnicos o queda autorizada para el uso o explotación de los mismos. En cuanto a los aspectos formales, el contrato de cesión o licencia de *know-how* es un contrato consensual que no requiere la forma escrita como requisito para su validez (salvo en supuestos concretos como por ejemplo cuando el contrato constituya una transferencia de tecnología extranjera o una inversión extranjera en España, supuestos en los que deberá adoptarse necesariamente la forma escrita formalizada ante notario), sin perjuicio de que en la práctica esta forma sea adoptada en la mayoría de los casos.

8. Contenido y efectos

8.1. Obligaciones del transmitente, cedente o licenciante

Las obligaciones del cedente y del licenciante son comunes a ambos, debiendo no obstante distinguirse éstas en que el cedente se desprende de la titularidad del *know-how* cedido, no pudiendo explotarlo mientras no se divulgue y pierda su carácter secreto, mientras que el licenciante no pierde la titularidad del *know-how* licenciado ni la posibilidad de explotarlo, a menos que se hayan acordado contractualmente límites a la utilización de los conocimientos técnicos por parte del licenciante. En estos casos, es decir, cuando se han insertado en el contrato de licencia de *know-how* cláusulas de exclusividad o cláusulas de explotación por un tiempo indefinido o de gran duración, las diferencias entre cedente y licenciante desaparecerán. De lo contrario, el cedente tendrá siempre la obligación adicional de no usar ni explotar los conocimientos técnicos hasta que éstos no sean divulgados.

Salvada esta particularidad, las obligaciones del transmitente, cedente o licenciante incluyen la obligación principal de poner a disposición el *know-how*; es decir, el cedente/licenciante de *know-how* debe hacer todo lo necesario para que el cesionario/licenciataria pueda recibir los conocimientos técnicos secretos cuya transmisión ha sido objeto del contrato y esté en condiciones de explotarlos, actuando del mismo modo en que un arrendador se compromete a entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato (art. 1554.1 CC). Las actividades que sean necesarias para poner a disposición del cesionario/licenciataria el *know-how* dependerán del nivel tecnológico de éste; es decir, si el contrato se realiza entre empresas de similar nivel tecnológico, la puesta a disposición implicará la simple entrega de los documentos técnicos, mientras que si el receptor es tecnológicamente inferior, será necesaria una mayor intervención del cedente/licenciante, quien entonces deberá prestar asistencia técnica, formar al personal, suministrar componentes específicos necesarios para la ejecución del *know-how* e incluso asesorarlo en la comercialización. A su vez, es obligación del cedente/licenciante

hacer entrega al cesionario/licenciataro de todos los elementos que permitan a éste el ejercicio del *know-how*, tales como manuales, fórmulas, planos, cálculos, tablas, descripciones detalladas de los procesos, etc.

El proveedor de tecnología se obliga además a suministrar toda aquella información que sea necesaria para el logro de los fines establecidos en el contrato, lo cual puede resultar necesario cuando el *know-how* se sitúa en un ámbito industrial o comercial sumamente específico o avanzado, o cuando el cesionario/licenciataro no posee un elevado nivel tecnológico. En estos supuestos se acordará que el cedente/licenciante preste su asistencia técnica tanto en cuanto al proceso de fabricación o prestación de servicios, como en cuanto a la instrucción de su personal. En cualquiera de las modalidades de asistencia técnica el cedente/licenciante está obligado a poner de su parte –y de parte de sus técnicos– la máxima diligencia que cabría esperar de un diligente empresario, respondiendo frente al cesionario/licenciataro por la negligencia, error intencionado o falta de capacidad de sus empleados.

Si así se ha pactado, el cedente/licenciante puede comprometerse a proporcionar al receptor del *know-how* la información necesaria para que éste lleve a cabo adecuadamente la distribución comercial de los productos o servicios fabricados o prestados con empleo del *know-how*. La previsión de esta obligación adicional es especialmente frecuente en los supuestos de contratos de transferencia de *know-how* con un marcado carácter vertical (franquicia, licencia mixta de *know-how* y marca) y consiste usualmente en la puesta a disposición de estudios de mercado, producción, precios, canales de distribución, en la explicación de técnicas adecuadas de publicidad y promoción, transporte, planificación financiera, control de productos, etc.

Debido a los elevados costes que implica un contrato de cesión y licencia de *know-how*, del mismo surge una obligación de garantía a favor del cesionario/licenciataro que comprende la obligación del cedente/licenciante de mantener al cesionario/licenciataro en el goce pacífico del *know-how* y la responsabilidad por saneamiento (arts. 1474, 1485.2 del CC, art. 77.1 LP). A falta de disposición contractual, no cabrá entender que el cedente/licenciante responda por los resultados que han de obtenerse a través de la explotación del *know-how*; de modo que sólo si así lo han convenido las partes sería factible que el cedente/licenciante responda con respecto a estos riesgos, en cuyo caso deberá especificarse qué resultados se garantizan, cuáles serán los criterios para determinar los resultados obtenidos, cuáles serán las modalidades de garantía y en qué condiciones debe ser ésta satisfecha. La responsabilidad del cedente/licenciante podrá ser limitada a través de la inclusión de cláusulas de exoneración o limitación de la responsabilidad en determinados supuestos, o mediante límites que restrinjan la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios exigible, o establezcan anticipadamente cuantías fijas si se producen determinados daños ocasionados por la no obtención de los extremos garantizados.

También será obligación del cedente/licenciante mantener en secreto los conocimientos técnicos que han sido objeto del contrato de cesión o licencia de *know-how*, porque de lo contrario éste perdería su valor. Aunque tal obligación no se haya recogido explícitamente en el contrato, podrá considerarse exigible en virtud de la prohibición de alterar la forma del *know-how* cedido/licenciado (art. 1557 del CC) y del principio de buena fe que debe presidir la aplicación y cumplimiento de los contratos mercantiles (art. 57 del CCo).

8.2. Obligaciones del adquirente, cesionario, licenciario

Salvo cuando expresamente se haya pactado la gratuidad del contrato de cesión o licencia de *know-how*, el adquirente del *know-how* estará obligado a pagar al cedente/licenciante la contraprestación acordada para poder usar los conocimientos técnicos transmitidos, en los mismos términos que el arrendatario está obligado a pagar el precio de la cosa arrendada conforme al art. 1555.1 del CC. Al igual que en la licencia de patente, las partes gozarán de libertad para pactar el valor de la contraprestación, la forma, el modo y el momento de pago; siempre y cuando el precio venga fijado en dinero o en especie, y esté determinado o sea determinable según un mecanismo establecido en el contrato. Las formas más usuales consisten en el pago de una suma única de dinero (*forfait*) o en regalías o rentas periódicas (*royalties*). Además, el receptor del *know-how* está obligado a no revelar a terceros los conocimientos técnicos que han sido puestos en su conocimiento, así como a adoptar las medidas que fuesen necesarias para evitar que terceros puedan apoderarse de aquéllos (art. 76.2 LP). Teniendo en cuenta el carácter esencialmente secreto del *know-how*, la obligación de confidencialidad será exigible aun cuando no hubiera sido explícitamente recogida en el contrato. El cesionario/licenciario deberá cumplir con esta obligación no sólo durante la vigencia del contrato sino también tras su expiración, siempre que los conocimientos técnicos no hayan pasado a ser de conocimiento público.

El cedente/licenciante de *know-how* que admite o impone la utilización de sus marcas o la referencia a su tecnología podrá exigir que el receptor cumpla con unos determinados niveles de calidad en los procedimientos relacionados con el *know-how*, ya que, de lo contrario, su prestigio podría quedar dañado a causa de la comercialización de productos o servicios que tengan una calidad inferior a los suyos propios. El titular del *know-how* podrá además insertar un sistema de control que le permita vigilar la calidad de los productos o servicios elaborados con sus conocimientos técnicos. A su vez, el cesionario/licenciario deberá comunicar al cedente/licenciante las mejoras o perfeccionamientos del *know-how* que él desarrolle antes de emplearlo comercialmente; no pudiendo reclamarle por deficiencias en los resultados si comenzara a utilizarlo con desconocimiento del cedente/licenciante y estando en estos casos sujeto a las posibles acciones que ejercite aquél.

El cesionario/licenciario solamente podrá utilizar el *know-how* en los territorios y para las actividades previstas en el contrato, esto es, respetando las limitaciones del campo técnico de aplicación del *know-how* cedido/licenciado. También será posible que contractualmente las partes dispongan un acuerdo enlazado (*tying arrangements*), por el que el receptor del *know-how* se obliga a adquirir productos o recibir servicios del propio cedente/licenciante, o de una empresa por él designada, constituyendo este extremo una condición para la explotación del *know-how*. A su vez, el cesionario/licenciario puede adquirir la obligación expresa de no competir con el cedente/licenciante en determinados campos, estableciéndose una cláusula que prohíba a aquél la investigación y desarrollo, o la adquisición y explotación de tecnología de terceros con el fin de impedir que el receptor del *know-how* obtenga técnicas alternativas a la cedida/licenciada que pudieran suponer una competencia para el cedente/licenciante. Las partes también podrán convenir expresamente no sólo que el cesionario/licenciario tenga el derecho de explotar el *know-how* licenciado, sino que además dicha explotación deba realizarse obligatoriamente durante el tiempo de vigencia del contrato y dentro de ciertos límites, tales como aquellos que establezcan la obligación de mantener satisfecha la demanda, la obligación de alcanzar un volumen de producción determinado, etc.

8.3. Obligaciones que pueden configurarse recíprocamente para el cedente/licenciante y para el cesionario/licenciatario

Como ha quedado expuesto, la cesión de *know-how* implica la obligación de no uso del mismo por parte del cedente. A través de una cláusula contractual de exclusiva podrá establecerse esta misma obligación para el licenciante, quien en este caso vendrá obligado a no hacer uso, por sí o por medio de tercero, del *know-how* licenciado (véase analógicamente art. 71.6 LP). Frecuentemente, la obligación de exclusiva no es absoluta, sino que vendrá limitada a un ámbito territorial, temporal u objetivo; además, vendrá acompañada por lo general de la obligación del licenciatario de explotar el *know-how* dentro de un determinado territorio. A su vez, por medio de las cláusulas de retorno de conocimientos (*grant back*, *license back*, *assignment grant*) puede pactarse el intercambio de experiencia e información técnica relativa al *know-how* cedido/licenciado, que cualquiera de las partes pueda adquirir o desarrollar con posterioridad a la celebración del contrato. Asimismo, cuando en el contrato de cesión o licencia de *know-how* intervengan partes con domicilio o establecimiento principal en diversos Estados, o cuando la ejecución del mismo esté prevista en diversos Estados, será frecuente la inclusión de una cláusula que determine el Derecho nacional aplicable al contenido del contrato y someta los eventuales litigios a los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados involucrados en la licencia. Sin embargo, debido a las dificultades que este último aspecto puede presentar, es también muy frecuente en la práctica internacional que las partes no se sometan a un fuero determinado sino al arbitraje comercial internacional (convenio arbitral). En virtud del convenio arbitral, las partes acuerdan someter las disputas sobre la interpretación y aplicación del contrato a la decisión de un tribunal arbitral, estando sometidas a las disposiciones vigentes en materia de arbitraje, en particular a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, y a las normas de los convenios internacionales ratificados por España.

9. Extinción del contrato

Las causas de extinción del contrato de cesión o licencia de *know-how* vendrán determinadas por los principios generales del Derecho de obligaciones y contratos. Así, el contrato de cesión y licencia de *know-how* finalizará por:

Cumplimiento del plazo de duración. Esta causa de terminación sólo será aplicable a los supuestos de licencia de *know-how*, ya que en contra de lo que ocurre en los supuestos de cesión de *know-how*, el licenciante confiere una autorización temporal para explotar los conocimientos técnicos objeto del contrato. Es decir que el derecho contractual conferido no es indefinido o definitivo, sino que transcurrido el período temporal fijado en el contrato, finalizará la relación jurídica entre licenciante y licenciatario sin necesidad de requerimiento (art. 1565 del CC); siendo posible, no obstante, prever contractualmente la prórroga automática del contrato a menos que las partes se manifiesten en contra dentro del plazo previsto a estos efectos en el propio clausulado.

Denuncia: Las partes intervinientes en el contrato de cesión y licencia de *know-how* podrán, en virtud de lo dispuesto en la ley o en el contrato, extinguir la relación jurídica existente mediante un acto libre y voluntario. Usualmente la denuncia del contrato como modo de finalización del contrato se lleva a cabo ante supuestos de cambio de la persona de una de las partes, modificación en el objeto esencial del contrato, insolvencia de alguno de los contratantes, nacionalización de la empresa de uno de los contratantes, la decisión judicial o

gubernamental perjudicial a uno de los contratantes o de cualquier causa que haya sido recogida como causal de denuncia en el contrato.

Resolución: El contrato de cesión y licencia de *know-how* podrá finalizar a consecuencia de una declaración de voluntad o de una acción de parte fundada en un supuesto de hecho previsto por la ley. Las causas de resolución del contrato de cesión y licencia de *know-how* serán las generales de resolución de los negocios jurídicos, a saber: el incumplimiento de las obligaciones contractuales; el cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales, el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, si ello frustra la finalidad del negocio; y la desaparición de la base del negocio.

La terminación del contrato implica la cesación de los efectos del mismo entre los contratantes. Debido a la naturaleza del *know-how*, en tanto conocimientos técnicos secretos, la terminación del contrato de licencia de *know-how* traerá consigo la restitución de las prestaciones, lo cual en el caso de los elementos tangibles implicará la devolución de los mismos y, en caso de los elementos intelectuales e intangibles, la prohibición de explotación del *know-how* en cuestión, tras la finalización del contrato.

10. Anexos (formularios)

10.1. Formulario de contrato puro de licencia de *know-how*

Formulario: contrato puro de licencia de *know-how*

En la ciudad de _____, a _____ de _____ de dos mil _____.

REUNIDOS

De una parte, _____ (nombre de la entidad/sociedad/persona jurídica), entidad de nacionalidad _____, con domicilio social en _____ y provista de Código de Identificación Fiscal número _____. Constituida mediante escritura pública autorizada por el notario de _____ (ciudad) Don/Doña _____ (nombre del notario) el ____ (día) de _____ (mes) de ____ (año), bajo el número (número) de su protocolo, e inscrita el ____ (día) de _____ (mes) de ____ (año) en el Registro Público de Comercio de _____ (ciudad), en el tomo (número), folio (número), hoja (número), inscripción (número), en adelante denominado *el licenciante*. Se halla representada en este actor por Don/Doña _____ (nombre del representante), mayor de edad, con DNI núm. _____ y domicilio en _____ (ciudad), calle _____, núm. _____, quien actúa en su condición de _____ (cargo) en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada el (día) de ____ (mes) de ____ (año) ante el notario de _____ (ciudad) Don/Doña _____ (nombre del notario), bajo el número (número) de su protocolo.

De otra, _____ (nombre de la entidad/sociedad/persona jurídica), entidad de nacionalidad _____, con domicilio social en _____ y provista de Código de Identificación Fiscal número _____. Constituida mediante escritura pública autorizada por el notario de _____ (ciudad) Don/Doña _____ (nombre del notario) el ____ (día) de _____ (mes) de ____ (año), bajo el número (número) de su protocolo, e inscrita el ____ (día) de _____ (mes) de ____ (año) en el Registro Público de

Comercio de _____ (ciudad), en el tomo (número), folio (número), hoja (número), inscripción (número), en adelante denominado *el licenciario*. Se halla representada en este actor por Don/Doña _____ (nombre del representante), mayor de edad, con DNI núm. ____ y domicilio en _____ (ciudad), calle ____, núm. ____, quien actúa en su condición de _____ (cargo) en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada el (día) de ____ (mes) de ____ (año) ante el notario de ____ (ciudad) Don/Doña _____ (nombre del notario), bajo el número (número) de su protocolo.

Reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente **contrato de licencia de *know-how***,

manifiestan

I. Que el licenciante es titular de los conocimientos técnicos e informaciones de carácter confidencial (*know-how*) contenidos en el anexo _____ (*anexo en el que se expondrá una descripción de los conocimientos técnicos objeto de la licencia*).

II. Que interesando al licenciario la adquisición de una autorización del derecho de uso y explotación de los conocimientos técnicos descritos en el anexo _____ de este contrato, las partes convienen en celebrar el presente contrato de licencia de *know-how*, el cual se registrará por las siguientes

ESTIPULACIONES:

PRIMERA. Objeto del contrato. Autorización del derecho de uso y del derecho de explotación de los conocimientos técnicos.

El licenciante se obliga a conceder al licenciario un derecho de uso y explotación de los conocimientos técnicos de carácter confidencial descritos en el anexo _____ de este contrato.

SEGUNDA. Entrega de los conocimientos técnicos (documentos, fórmulas, planos, informes, etc.).

La entrega de estos conocimientos tendrá lugar en el plazo de ____ días naturales a contar desde el día que se haya satisfecho el pago de las cantidades señaladas en la estipulación relativa al precio de la licencia del presente contrato. El licenciante se obliga a entregar al licenciario los originales de los documentos, cualquiera que sea la forma que estos revistan (informes de expertos, descripción del proceso de investigación, resultados obtenidos, etc) y en general todos los materiales relativos a los conocimientos técnicos, o que sean necesarios para la transmisión de los mismos. La entrega del material será exigible desde que el licenciario haya satisfecho el primer plazo del precio de la licencia, en el tiempo y en la forma que las partes convienen en la estipulación relativa al precio de la licencia del presente contrato.

TERCERA. Confidencialidad y secreto en relación con el *know-how* licenciado.

1. El licenciante se obliga a no revelar a terceros el contenido de los conocimientos cedidos a través de este contrato y a obtener una declaración escrita y firmada por todos aquellos trabajadores y colaboradores que estén a su servicio y que por ello hayan tenido acceso a dichos conocimientos, en la cual asuman la obligación de no divulgarlos. El licenciante se obliga asimismo a remitir al licenciatario copia de cada una de estas declaraciones. La obligación de confidencialidad que recae sobre el licenciante será exigible en tanto los conocimientos no hayan perdido su carácter confidencial. La prueba de la pérdida del carácter confidencial de los conocimientos recaerá sobre el licenciante.

2. El licenciatario también se obliga a no revelar a terceros los conocimientos técnicos que han sido puestos en su conocimiento, así como a adoptar las medidas que fuesen necesarias para evitar que terceros puedan apoderarse de aquellos. La obligación de confidencialidad que recae sobre el licenciatario será exigible en tanto los conocimientos no hayan perdido su carácter confidencial y secreto.

CUARTA. Ámbito territorial.

El licenciatario viene autorizado a usar y explotar el *know-how* dentro del territorio constituido por [...] (ciudad, comunidad autónoma, país, etc.). Cualquier uso o explotación del *know-how* fuera del territorio especificado en el contrato constituye causa de resolución del mismo.

QUINTA. Cláusula de no exclusividad (*o licencia simple*)

Mediante el presente contrato se concede al licenciatario un derecho de uso y explotación de los conocimientos técnicos que carece de carácter exclusivo, de manera que el licenciante se reserva el derecho de conceder ulteriores licencias en relación con el uso y explotación de los mismos conocimientos técnicos.

SEXTA. Otorgamiento de sublicencias o cesión.

1. El licenciatario no podrá otorgar sublicencias o ceder la suya, de forma directa o indirecta, a título gratuito u oneroso, a menos que haya sido expresamente autorizado por el licenciante.

2. En la solicitud de autorización para la cesión de su posición el licenciatario deberá informar adecuadamente al licenciante de la persona a la que pretende ceder el derecho de uso y explotación de los conocimientos técnicos objeto del presente contrato, sin que el licenciante se encuentre obligado a admitir dicha cesión en caso de no estimarlo oportuno.

3. En el supuesto en que el licenciatario contravenga alguna de estas obligaciones se considerará que ha incurrido en incumplimiento contractual, permitiendo al licenciante la denuncia del contrato para su resolución.

4. El licenciante podrá transmitir su posición sin necesidad de consentimiento del licenciatario, pero deberá notificarle dicha cesión en el menor tiempo posible.

SÉPTIMA. Precio. Importe y condiciones de pago.

1. Precio

(*Opción 4.1, Pago único, global*). El licenciatarlo se obliga a pagar al licenciante la cantidad de ____ euros, cantidad que deberá satisfacerse en un único pago.

(*Opción 4.2, Pago por regalías*). El licenciatarlo se obliga a pagar al licenciante la cantidad de ____ euros, cantidad que deberá satisfacerse de la siguiente manera:

a) Un pago inicial de ____ euros, exigible, transcurridos ____ días naturales a contar desde el día de la firma del presente contrato.

b) El pago de la cantidad restante hasta completar el total del precio pactado será satisfecho en ____ (número de pagos) pagos de ____ euros cada uno. Estos pagos deberán realizarse con una periodicidad mensual y serán exigibles a partir del primer día de cada mes. En el caso de retraso en los pagos mensuales más allá del décimo día del mes, se aplicarán intereses de ____ por ciento sobre la cantidad debida. La falta de pago del precio por el licenciatarlo durante más de ____ (días, meses) faculta al licenciante para la denuncia y resolución del contrato. El primer pago mensual deberá hacerse efectivo el día primero del mes de ____ de 200__.

2. Forma de pago. El abono del precio se efectuará por medio de transferencia bancaria a la cuenta número ____ abierta en ____ (entidad bancaria, dirección) _____, a nombre del licenciante. Los gastos de transferencia y todos los trámites administrativos inherentes a la misma serán a cargo del licenciatarlo.

3. (*Opcional*). Pagos adicionales en función del rendimiento de la explotación debido a la aplicación de los conocimientos técnicos. El licenciatarlo se obliga a pagar al licenciante el ____ por ciento del valor neto anual de las ventas de los productos fabricados, aplicando los conocimientos técnicos objeto de la licencia.

(*Opción 3.1*). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado ____ (número) años.

(*Opción 3.2*). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado el importe de ____ (cantidad) euros.

4. (*Opcional*). Pagos adicionales en función de los productos o servicios elaborados con el *know-how* licenciado y que hayan sido vendidos. El licenciante percibirá la cantidad de ____ euros por cada producto o servicio que se venda y que haya sido elaborado con el *know-how* licenciado. Dichas cantidades se contabilizarán de acuerdo con las ventas mensuales que realice el licenciatarlo. A tal efecto, el licenciatarlo remitirá mensualmente un resumen al licenciante de las ventas realizadas.

(*Opción 4.1*). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado ____ (número) años.

(*Opción 4.2*). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado el importe de ____ (cantidad) euros.

5. (*Opcional*). Influencia de la pérdida del carácter secreto del *know-how* en el precio.

El licenciatarlo se obliga a continuar pagando al licenciante las retribuciones pactadas hasta la expiración del acuerdo, también en caso de que el *know-how* pasara a ser de dominio público antes de la expiración del contrato. No obstante, en caso de que el *know-how* pasara a ser de

dominio público antes de la expiración del contrato, la retribución se disminuirá globalmente en un ___ por ciento. Si el *know-how* pasara a ser de dominio público por una violación del acuerdo por el licenciario, éste deberá pagar al licenciante una indemnización adicional de ___ euros. Si el *know-how* pasara a ser de dominio público por una violación del acuerdo por el licenciante, éste deberá pagar al licenciario una indemnización adicional de ___ euros.

OCTAVA. Mantenimiento del contrato.

Las partes acuerdan que en el supuesto en que alguna de las disposiciones del presente contrato sea declarada ineficaz sea esta ineficacia originaria o sobrevenida, el resto del contrato será válido. La estipulación que sea declarada ineficaz será sustituida por otra que las partes decidan de mutuo acuerdo

NOVENA. Duración.

1. El presente contrato de licencia entrará en vigor y surtirá todos sus efectos a partir del día ___ (día concreto, día de la firma del mismo por las partes, en un plazo a contar desde la firma, etc.).

2. El presente contrato tendrá una duración de ___ años a contar desde su entrada en vigor, finalizados los cuales y previo acuerdo de las partes, se podrá prorrogar por otros ___ años, en cuyo supuesto se actualizará y será objeto de otro convenio los pagos que deba efectuar el licenciario.

3. (Opcional). El licenciario se obliga a no explotar el *know-how* objeto de este contrato después de la expiración del acuerdo de licencia, en la medida en que el *know-how* siga siendo secreto.

DÉCIMA. Resolución.

1. Este contrato se resolverá de pleno derecho por incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones pactadas. Si se tratara de un incumplimiento subsanable, éste podrá ser subsanado en el plazo de ___ (número) días. Dicho incumplimiento deberá notificarse a la otra parte desde el momento en que se tenga conocimiento del mismo, mediante cualquier medio que deje constancia expresa en el domicilio indicado al inicio de este contrato, haciendo mención expresa de la obligación que ha sido incumplida. Una vez transcurrido el plazo indicado en esta estipulación sin que la parte incumplidora haya subsanado su incumplimiento y notificado a la otra parte tal subsanación, el contrato se entenderá resuelto.

2. Si el incumplimiento contractual consistiera en un retraso de más de ___ días en el pago por parte del licenciario, se aplicará un interés del ___ por ciento sobre las cantidades debidas. Si transcurridos ___ días no se hubiera producido el pago, el licenciante podrá exigir la devolución de todos los materiales y equipos que fueron transmitidos en concepto de *know-*

how, y tendrá derecho a percibir una indemnización de ___ euros como compensación por el conocimiento técnico transmitido y que no puede ser devuelto.

3. Si el incumplimiento contractual consistiera en una violación del deber de confidencialidad y secreto por parte del licenciante, éste vendrá obligado a pagar una indemnización de ___ euros al licenciatarario.

4. El licenciante podrá solicitar la resolución del contrato cuando hayan transcurrido ___ (meses/días) sin que el licenciatarario haya iniciado el uso o explotación de los conocimientos técnicos.

5. Será causa de resolución del presente contrato de licencia la declaración de concurso de cualquiera de las partes.

UNDÉCIMA. Efectos de la resolución

1. La resolución del presente contrato de licencia comportará la obligación de cesación inmediata, por parte del licenciatarario, de realizar cualquier clase de actividad que comporte la explotación de los conocimientos técnicos objeto del presente contrato de licencia.

2. En el supuesto en que se rescinda por cualquier causa el presente contrato de licencia, el licenciatarario estará obligado a remitir al licenciante toda la documentación recibida relativa a los conocimientos técnicos en un plazo máximo de ___ (días, meses), salvo que el licenciante le comunique instrucciones precisas sobre el destino de la misma (por ejemplo, proceder a su destrucción).

3. En el supuesto en que el licenciatarario conserve productos en *stock* elaborados con aplicación de los conocimientos técnicos licenciados o haya aceptado pedidos en relación con esos productos, el licenciante tendrá la posibilidad de autorizar al licenciatarario para que finalice el cumplimiento de los pedidos aceptados o proceda a la liquidación del *stock*, pudiéndole indicar en estos casos condiciones precisas al respecto.

4. El licenciatarario será responsable de toda actividad que comporte un uso o explotación de los conocimientos técnicos objeto del presente contrato, con posterioridad a la resolución del mismo. También será responsable de aprovechamiento indebido de su condición de ex licenciatarario.

DUODÉCIMA. Naturaleza del contrato.

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

DÉCIMO TERCERA. Las relaciones entre los contratantes derivadas de la licencia de los conocimientos técnicos se regularán por lo establecido en este contrato, siendo el único suscrito por las partes. Cualquier modificación de lo establecido en el presente contrato requiere forma escrita.

DÉCIMO CUARTA. Gastos e impuestos.

Todos los gastos de elevación a público del contrato y, en su caso, impuestos indirectos derivados del otorgamiento del mismo serán soportados por _____ (ambas partes igualmente/por el licenciante/por el licenciario).

DÉCIMO QUINTA. Ley aplicable y jurisdicción competente.

(Opción 1). El presente contrato se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes españolas y se someterá a la jurisdicción de los tribunales de _____ (ciudad).

(Opción 2). Cláusula de arbitraje. 1. Las partes intervinientes, con renuncia expresa de su fuero propio o de cualquier otro que pudiera corresponderles, acuerdan que todo litigio, discrepancia o cuestión que pudiera surgir en la interpretación, aplicación o ejecución del presente contrato se resolverá mediante arbitraje de un tercero. A estos efectos, se someten a la competencia de _____.

2. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte.

3. Para los procedimientos arbitrales que pudieran suscitarse designan como domicilio, a efectos de notificaciones, los mencionados al inicio de este contrato. Si los datos anteriores se modificaran durante la vigencia del presente contrato, los nuevos datos serán comunicados a la otra parte por cualquier medio que deje constancia expresa, quedando unidos al mismo, a modo de anexo.

DÉCIMO SEXTA. A efectos de cualquier notificación o comunicación relacionada con este contrato, las partes designan como domicilio el que consta al inicio de este contrato. Cualquier tipo de comunicación relacionada con el presente contrato deberá hacerse por escrito a través de cualquier medio que deje constancia expresa de la misma. Si cualquiera de las partes modificara su domicilio o cualquier otro dato durante la vigencia del presente contrato, los nuevos datos serán comunicados a la otra parte por cualquier medio que deje constancia expresa, quedando unidos al mismo, a modo de anexo.

Y en prueba de su conformidad, firman el presente documento y sus anexos en el lugar y fecha señalados *ut supra*.

Por el licenciante
Don/Doña _____ (nombre y apellidos)

Por el licenciario
Don/Doña _____ (nombre y apellidos)

10.2. Formulario de contrato puro de cesión de *know-how*

Formulario: Contrato puro de cesión de *know-how*

En la ciudad de _____, a ____ de ____ de dos mil ____.

Reunidos:

De una parte, _____ (nombre de la entidad/sociedad/persona jurídica), entidad de nacionalidad _____, con domicilio social en _____ y provista de Código de Identificación Fiscal número _____. Constituida mediante escritura pública autorizada por el notario de _____ (ciudad) Don/Doña _____ (nombre del notario) el ____ (día) de ____ (mes) de ____ (año), bajo el número (número) de su protocolo, e inscrita el ____ (día) de ____ (mes) de ____ (año) en el Registro Público de Comercio de _____ (ciudad), en el tomo (número), folio (número), hoja (número), inscripción (número), en adelante denominado *el cedente*. Se halla representada en este actor por Don/Doña _____ (nombre del representante), mayor de edad, con DNI núm. ____ y domicilio en _____ (ciudad), calle ____, núm. ____, quien actúa en su condición de _____ (cargo) en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada el (día) de ____ (mes) de ____ (año) ante el notario de _____ (ciudad) Don/Doña _____ (nombre del notario), bajo el número (número) de su protocolo.

De otra, _____ (nombre de la entidad/sociedad/persona jurídica), entidad de nacionalidad _____, con domicilio social en _____ y provista de Código de Identificación Fiscal número _____. Constituida mediante escritura pública autorizada por el notario de _____ (ciudad) Don/Doña _____ (nombre del notario) el ____ (día) de ____ (mes) de ____ (año), bajo el número (número) de su protocolo, e inscrita el ____ (día) de ____ (mes) de ____ (año) en el Registro Público de Comercio de _____ (ciudad), en el tomo (número), folio (número), hoja (número), inscripción (número), en adelante denominado *el cesionario*. Se halla representada en este actor por Don/Doña _____ (nombre del representante), mayor de edad, con DNI núm. ____ y domicilio en _____ (ciudad), calle ____, núm. ____, quien actúa en su condición de _____ (cargo) en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada el (día) ____ de ____ (mes) de ____ (año) ante el notario de _____ (ciudad) Don/Doña _____ (nombre del notario), bajo el número (número) de su protocolo.

Reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente **contrato de cesión de *know-how***,

manifiestan:

I. Que el cedente es titular de los conocimientos técnicos e informaciones de carácter confidencial (*know-how*) contenidos en el anexo ____ (*anexo en el que se expondrá una descripción de los conocimientos técnicos objeto de la cesión*). El cedente declara no haber concedido derecho alguno de licencia ni de cesión a otras personas físicas o jurídicas.

II. Que interesando al cesionario la adquisición definitiva del uso de los conocimientos técnicos descritos en el anexo ____ de este contrato, las partes

convienen en celebrar el presente contrato de cesión de *know-how*, el cual se registrá por las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Transmisión del derecho de uso y del derecho de explotación.

1. El cedente transmite definitivamente a través de este contrato los conocimientos técnicos de carácter confidencial descritos en el anexo _____ del mismo al cesionario, con el fin de que éste pueda usarlos y explotarlos.

2. El cedente se obliga a no usar ni explotar el *know-how* cedido hasta que éste no haya perdido su carácter confidencial y secreto.

SEGUNDA. Entrega de los conocimientos técnicos (documentos, fórmulas, planos, informes, etc.).

La entrega de estos conocimientos tendrá lugar en el plazo de ___ días naturales a contar desde el día que se haya satisfecho el pago de las cantidades señaladas en la estipulación quinta. El cedente se obliga a entregar al cesionario los originales de los documentos, cualquiera que sea la forma que estos revistan (informes de expertos, descripción del proceso de investigación, resultados obtenidos, etc.) y en general todos los materiales relativos a los conocimientos técnicos, o que sean necesarios para la transmisión de los mismos. La entrega del material será exigible desde que el cesionario haya satisfecho el primer plazo del precio de la cesión, en el tiempo y en la forma que las partes convienen en la estipulación quinta.

TERCERA. Confidencialidad y secreto en relación con el *know-how* cedido.

1. El cedente se obliga a no desvelar a terceros el contenido de los conocimientos cedidos a través de este contrato y a obtener una declaración escrita y firmada por todos aquellos trabajadores y colaboradores que estén a su servicio y que por ello hayan tenido acceso a dichos conocimientos, en la cual asuman la obligación de no divulgarlos. El cedente se obliga asimismo a remitir al cesionario copia de cada una de estas declaraciones. La obligación de confidencialidad que recae sobre el cedente será exigible en tanto los conocimientos no hayan perdido su carácter confidencial. La prueba de la pérdida del carácter confidencial de los conocimientos recaerá sobre el cedente.

2. El cesionario también se obliga a no revelar a terceros los conocimientos técnicos que han sido puestos en su conocimiento, así como a adoptar las medidas que fuesen necesarias para evitar que terceros puedan apoderarse de aquellos. La obligación de confidencialidad que recae sobre el cesionario será exigible en tanto los conocimientos no hayan perdido su carácter confidencial y secreto.

CUARTA. Otorgamiento de licencias o cesión.

El cesionario podrá otorgar licencias o ceder el *know-how* cedido a terceros.

QUINTA. Precio. Importe y condiciones de pago

1. Precio

(Opción 4.1, Pago único, global). El cesionario se obliga a pagar al cedente la cantidad de ___ euros, cantidad que deberá satisfacerse en un único pago.

(Opción 4.2, Pago por regalías). El cesionario se obliga a pagar al cedente la cantidad de ___ euros, cantidad que deberá satisfacerse de la siguiente manera:

a) Un pago inicial de ___ euros, exigible transcurridos ___ días naturales a contar desde el día de la firma del presente contrato.

b) El pago de la cantidad restante hasta completar el total del precio pactado será satisfecho en ___ (número de pagos) pagos de ___ euros cada uno. Estos pagos deberán realizarse con una periodicidad mensual y serán exigibles a partir del primer día de cada mes. En caso de retraso en los pagos mensuales más allá del décimo día del mes, se aplicarán intereses de ___ por ciento sobre la cantidad debida. El primer pago mensual deberá hacerse efectivo el día primero del mes de ___ de 200___.

2. Forma de pago. El abono del precio se efectuará por medio de transferencia bancaria a la cuenta número ___ abierta en ___ (entidad bancaria, dirección) ___ a nombre del cedente. Los gastos de transferencia y todos los trámites administrativos inherentes a la misma serán a cargo del cesionario.

3. (Opcional). Pagos adicionales en función del rendimiento de la explotación debido a la aplicación de los conocimientos técnicos. El cesionario se obliga a pagar al cedente el ___ por ciento del valor neto anual de las ventas de los productos fabricados aplicando los conocimientos técnicos objeto de la cesión.

(Opción 3.1). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado ___ (número) años.

(Opción 3.2). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado el importe de ___ (cantidad) euros.

4. (Opcional). Pagos adicionales en función de los productos o servicios elaborados con el know-how cedido y que hayan sido vendidos. El cedente percibirá la cantidad de ___ euros por cada producto o servicio que se venda. Dichas cantidades se contabilizarán de acuerdo con las ventas mensuales que realice el cesionario. A tal efecto el cesionario remitirá mensualmente un resumen al cedente de las ventas realizadas.

(Opción 4.1). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado ___ (número) años.

(Opción 4.2). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado el importe de ___ (cantidad) euros.

SEXTA. Mantenimiento del contrato.

Las partes acuerdan que en el supuesto en que alguna de las disposiciones del presente contrato sea declarada ineficaz, sea esta ineficacia originaria o sobrevenida, el resto del contrato será válido. La estipulación que sea declarada ineficaz será sustituida por otra que las partes decidan de mutuo acuerdo

SÉPTIMA. Duración.

El presente contrato tendrá una duración de ___ años, finalizados los cuales y previo acuerdo de las partes se podrá prorrogar por otros ___ años, en cuyo supuesto se actualizará y será objeto de otro convenio los pagos que deba efectuar el cesionario.

OCTAVA. Resolución.

1. Este contrato se resolverá de pleno derecho por incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones pactadas. Si se tratara de un incumplimiento subsanable, éste podrá ser subsanado en el plazo de ___ (número) días. Dicho incumplimiento deberá notificarse a la otra parte desde el momento en que se tenga conocimiento del mismo, mediante cualquier medio que deje constancia expresa en el domicilio indicado al inicio de este contrato, haciendo mención expresa de la obligación que ha sido incumplida. Una vez transcurrido el plazo indicado en esta estipulación sin que la parte incumplidora haya subsanado su incumplimiento y notificado a la otra parte tal subsanación, el contrato se entenderá resuelto.

2. Si el incumplimiento contractual consistiera en un retraso de más de ___ días en el pago por parte del cesionario, se aplicará un interés del ___ por ciento sobre las cantidades debidas. Si transcurridos ___ días no se hubiere producido el pago, el cedente podrá exigir la devolución de todos los materiales y equipos que fueron transmitidos en concepto de *know-how*, y tendrá derecho a percibir una indemnización de ___ euros como compensación por el conocimiento técnico transmitido y que no puede ser devuelto.

3. Si el incumplimiento contractual consistiera en una violación del deber de confidencialidad y secreto por parte del cedente, éste vendrá obligado a pagar una indemnización de ___ euros al cesionario.

NOVENA. Las relaciones entre los contratantes derivadas de la cesión de los conocimientos técnicos se regularán por lo establecido en este contrato, siendo el único suscrito por las partes. Cualquier modificación de lo establecido en el presente contrato requiere forma escrita.

DÉCIMA. Gastos e impuestos.

Todos los gastos de elevación a público del contrato y, en su caso, impuestos indirectos derivados del otorgamiento del mismo serán soportados por _____ (ambas partes igualmente/por el cedente/por el cesionario).

UNDÉCIMA. Naturaleza del contrato

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

DUODÉCIMA. Ley aplicable y jurisdicción competente.

(Opción 1). El presente contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes españolas y se someterá a la jurisdicción de los tribunales de _____ (ciudad).

(Opción 2). Cláusula de arbitraje. 1. Las partes intervinientes, con renuncia expresa de su fuero propio o de cualquier otro que pudiera corresponderles, acuerdan que todo litigio, discrepancia o cuestión que pudiera surgir en la interpretación, aplicación o ejecución del presente contrato, se resolverá mediante arbitraje de un tercero. A estos efectos, se someten a la competencia de_____.

2. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte.

3. Para los procedimientos arbitrales que pudieran suscitarse, designan como domicilio, a efectos de notificaciones, los mencionados al inicio de este contrato. Si los datos anteriores se modificaran durante la vigencia del presente contrato, los nuevos datos serán comunicados a la otra parte por cualquier medio que deje constancia expresa, quedando unidos al mismo, a modo de anexo.

DÉCIMO TERCERA. Notificaciones

A efectos de cualquier notificación o comunicación relacionada con este contrato, las partes designan como domicilio el que consta al inicio de este contrato. Cualquier tipo de comunicación relacionada con el presente contrato deberá hacerse por escrito a través de cualquier medio que deje constancia expresa de la misma. Si cualquiera de las partes modificara su domicilio o cualquier otro dato durante la vigencia del presente contrato, los nuevos datos serán comunicados a la otra parte por cualquier medio que deje constancia expresa, quedando unidos al mismo, a modo de anexo.

Y en prueba de su conformidad, firman el presente documento y sus anexos en el lugar y fecha señalados *ut supra*.

Por el cedente
Don/Doña_____ (nombre y apellidos)

Por el cesionario
Don/Doña_____ (nombre y apellidos)

10.3 Formulario de contrato mixto de cesión de *know-how* y cesión de patente

Formulario: Contrato mixto de cesión de *know-how* y cesión de patente

En la ciudad de _____, a ___ de _____ de dos mil _____

Reunidos:

De una parte, _____ (nombre de la entidad/sociedad/persona jurídica), entidad de nacionalidad_____, con domicilio social en _____ y provista de Código de Identificación Fiscal número_____. Constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario de _____ (ciudad)

Don/Doña _____ (nombre del notario), el ___ (día) de _____ (mes) de _____ (año), bajo el número (número) de su protocolo, e inscrita el ___ (día) de _____ (mes) de _____ (año) en el Registro Público de Comercio de _____ (ciudad), en el tomo (número), folio (número), hoja (número), inscripción (número), en adelante denominado *el cedente*. Se halla representada en este actor por Don/Doña _____ (nombre del representante), mayor de edad, con DNI núm. ___ y domicilio en _____ (ciudad), calle ___, núm. _____, quien actúa en su condición de _____ (cargo) en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada el (día) ___ de _____ (mes) de _____ (año) ante el notario de _____ (ciudad) Don/Doña _____ (nombre del notario), bajo el número (número) de su protocolo.

De otra, _____ (nombre de la entidad/sociedad/persona jurídica), entidad de nacionalidad _____, con domicilio social en _____ y provista de Código de Identificación Fiscal número ___. Constituida mediante escritura pública autorizada por el notario de _____ (ciudad) Don/Doña _____ (nombre del notario) el ___ (día) de _____ (mes) de _____ (año), bajo el número (número) de su protocolo, e inscrita el ___ (día) de _____ (mes) de _____ (año) en el Registro Público de Comercio de _____ (ciudad), en el tomo (número), folio (número), hoja (número), inscripción (número), en adelante denominado *el cesionario*. Se halla representada en este actor por Don/Doña _____ (nombre del representante), mayor de edad, con DNI núm. ___ y domicilio en _____ (ciudad), calle ___, núm. ___, quien actúa en su condición de _____ (cargo) en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada el (día) de _____ (mes) de _____ (año) ante el notario de _____ (ciudad) Don/Doña _____ (nombre del notario), bajo el número (número) de su protocolo.

Reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente contrato de *cesión de know-how y cesión de patente*,

manifiestan:

I. Que el cedente es titular de los conocimientos técnicos e informaciones de carácter confidencial (*know-how*) contenidos en el anexo ___ (*anexo en el que se expondrá una descripción de los conocimientos técnicos objeto de la cesión*). El cedente declara no haber concedido derecho alguno de licencia ni de cesión a otras personas físicas o jurídicas.

II. Que el cedente es titular de la patente española _____ (nombre) número ___ que se encuentra inscrita en el Registro de Patentes (en adelante denominada “la patente”). En la certificación registral que se adjunta como anexo _____, expedida con fecha _____ (en caso de que el cedente no sea la persona que inscribió la patente indicar la forma en que ha devenido titular de la misma, así en su caso hacer constar que la patente fue adquirida, el cedente de la misma, la forma de cesión y sus características). La patente objeto de cesión por el presente contrato se encuentra libre de gravámenes, habiendo sido satisfechas todas las tasas legalmente establecidas (en caso contrario, establecer los gravámenes que puedan afectarla).

III. Que interesando al cesionario la adquisición definitiva del uso de los conocimientos técnicos descritos en el anexo ___ de este contrato, así como de la patente referida en el apartado anterior, las partes convienen en celebrar el presente *contrato de cesión de know-how y cesión de patente*, el cual se registrará por las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Transmisión del derecho de uso y del derecho de explotación.

1. El cedente transmite a través de este contrato los conocimientos técnicos de carácter confidencial descritos en el anexo _____ del mismo al cesionario, con el fin de que éste pueda usarlos y explotarlos. El cedente transmite también al cesionario la patente cuya certificación registral consta en el anexo _____ con todos los derechos y obligaciones que la mencionada patente confiere.

2. El cedente se obliga a no usar ni explotar el *know-how* ni la patente cedidos. En el caso del *know-how* esta obligación será exigible hasta que el mismo no haya perdido su carácter confidencial y secreto.

SEGUNDA. Entrega de los conocimientos técnicos y de la patente (documentos, fórmulas, planos, informes, etc.).

La entrega de los conocimientos técnicos y de los materiales relativos a la patente tendrá lugar en el plazo de ___ días naturales a contar desde el día que se haya satisfecho el pago de las cantidades señaladas en la estipulación cuarta. El cedente se obliga a entregar al cesionario los originales de los documentos, cualquiera que sea la forma que estos revistan (informes de expertos, descripción del proceso de investigación, resultados obtenidos, etc.) y en general todos los materiales relativos a los conocimientos técnicos y a la patente, o que sean necesarios para la transmisión de los mismos. La entrega del material será exigible desde que el cesionario haya satisfecho el primer plazo del precio de la cesión, en el tiempo y en la forma que las partes convienen en la estipulación quinta.

TERCERA. Confidencialidad y secreto en relación con el *know-how* cedido.

1. El cedente se obliga a no desvelar a terceros el contenido de los conocimientos cedidos a través de este contrato y a obtener una declaración escrita y firmada por todos aquellos trabajadores y colaboradores que estén a su servicio y que por ello hayan tenido acceso a dichos conocimientos, en la cual asuman la obligación de no divulgarlos. El cedente se obliga asimismo a remitir al cesionario copia de cada una de estas declaraciones. La obligación de confidencialidad que recae sobre el cedente será exigible en tanto los conocimientos no hayan perdido su carácter confidencial. La prueba de la pérdida del carácter confidencial de los conocimientos recaerá sobre el cedente.

2. El cesionario también se obliga a no revelar a terceros los conocimientos técnicos que han sido puestos en su conocimiento, así como a adoptar las medidas que fuesen necesarias para evitar que terceros puedan apoderarse de aquellos. La obligación de confidencialidad que recae sobre el cesionario será exigible en tanto los conocimientos no hayan perdido su carácter confidencial y secreto.

CUARTA. Otorgamiento de licencias o cesión.

El cesionario podrá otorgar licencias o ceder el *know-how* y la patente cedidos a terceros.

QUINTA. Precio de la cesión de los conocimientos técnicos y de la patente.

1. Precio

(*Opción 4.1, Pago único, global*). El cesionario se obliga a pagar al cedente la cantidad de ___ euros, cantidad que deberá satisfacerse en un único pago.

(*Opción 4.2, Pago por regalías*). El cesionario se obliga a pagar al cedente la cantidad de ___ euros, cantidad que deberá satisfacerse de la siguiente manera:

a) Un pago inicial de ___ euros, exigible transcurridos ___ días naturales a contar desde el día de la firma del presente contrato.

b) El pago de la cantidad restante hasta completar el total del precio pactado será satisfecho en ___ (número de pagos) pagos de ___ euros cada uno. Estos pagos deberán realizarse con una periodicidad mensual y serán exigibles a partir del primer día de cada mes. En el caso de retraso en los pagos mensuales más allá del décimo día del mes, se aplicarán intereses de ___ por ciento sobre la cantidad debida. El primer pago mensual deberá hacerse efectivo el día primero del mes de ___ de 20__.

2. Forma de pago. El abono del precio se efectuará por medio de transferencia bancaria a la cuenta número _____ abierta en _____ (entidad bancaria, dirección) _____, a nombre del cedente. Los gastos de transferencia y todos los trámites administrativos inherentes a la misma serán a cargo del cesionario.

3. (*Opcional*). Pagos adicionales en función del rendimiento de la explotación debido a la aplicación de los conocimientos técnicos y uso de la patente. El cesionario se obliga a pagar al cedente el ___ por ciento del valor neto anual de las ventas de los productos fabricados aplicando los conocimientos técnicos y la patente objeto de la cesión.

(*Opción 3.1*). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado ___ (número) años.

(*Opción 3.2*). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado el importe de ___ (cantidad) euros.

4. (*Opcional*). Pagos adicionales en función de los productos o servicios elaborados con el *know-how* o la patente cedidos y que hayan sido vendidos. El cedente percibirá la cantidad de ___ euros por cada producto o servicio que se venda. Dichas cantidades se contabilizarán de acuerdo con las ventas mensuales que realice el cesionario. A tal efecto el cesionario remitirá mensualmente un resumen al cedente de las ventas realizadas.

(*Opción 4.1*). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado ___ (número) años.

(*Opción 4.2*). Este pago se hará efectivo en los quince primeros días del mes de enero de cada año, hasta haber completado el importe de ___ (cantidad) euros.

SEXTA. Cláusula de garantía respecto de los conocimientos técnicos y de la patente cedidos.

1. Garantía de los conocimientos técnicos

(*Opción 6.1.1*). [*Si se quiere limitar la responsabilidad del cedente*] El cedente declara que no le consta la existencia de terceros que tengan o hayan tenido acceso a los conocimientos técnicos, afectando su carácter secreto. Asimismo, tampoco le consta la existencia de vicios

en los conocimientos técnicos que imposibiliten su aplicación. El cedente no será responsable frente al cesionario en caso de que alguna de las anteriores eventualidades se pusiera de manifiesto con posterioridad a la ejecución del presente contrato. Si el cedente hubiese actuado de mala fe no podrá exonerarse de su responsabilidad. El cedente no se responsabiliza frente al cesionario si éste no obtuviese la rentabilidad económica que espera obtener de la explotación de los conocimientos técnicos objeto de transmisión en este contrato.

(Opción 6.1.2.) [Si se quiere garantizar la responsabilidad del cedente]. El cedente garantiza al cesionario que no ha cedido previamente los conocimientos técnicos a terceros y que no lo hará en el futuro, respondiendo frente al cesionario en caso de que se demostrara lo contrario. En estos supuestos el cesionario tendría derecho a ____ (la percepción de una indemnización de ____ euros; la devolución del precio de la cesión de los conocimientos técnicos, etc). El cedente garantiza al cesionario la inexistencia de vicios en los conocimientos técnicos que hagan imposible su aplicación. El cedente garantiza al cesionario la rentabilidad económica de la explotación de los conocimientos técnicos cedidos a través de este contrato, la cual se verá reflejada en ____ (una reducción del tiempo de producción semanal; un aumento de un 5 por ciento del nivel de ventas de los productos elaborados con utilización de los conocimientos técnicos; un aumento de la calidad de los productos de acuerdo con los estándares de calidad usuales en la rama de producción, etc.).

2. Garantía de la patente

2.1. El cedente responderá ante el cesionario en los términos del art. 77 LP, si en virtud de una sentencia firme este último resultara privado de la titularidad de la patente por el mejor derecho de un tercero.

2.2. La garantía del cedente en relación con la patente finalizará una vez transcurridos ____ meses a contar desde el día en que se solicite la inscripción de la patente cedida a nombre del cesionario.

2.3. El cesionario se reserva el derecho de resolver el contrato y de solicitar una indemnización en el supuesto en que, a juicio de un perito designado de mutuo acuerdo por ambas partes, la tecnología que la patente protege sea inejecutable. La inejecutabilidad deberá ser denunciada en el plazo de seis meses desde que el cesionario intente comenzar la explotación de la patente. El plazo para iniciar la explotación no deberá superar los tres meses contados a partir de la fecha en que se solicite la inscripción de la patente cedida a nombre del cesionario. La garantía del cedente cesará si, en este último plazo, el cesionario no demuestra que ha realizado intentos serios y efectivos de explotar la patente.

2.4. El cedente no será responsable si, una vez celebrado el contrato, surge un tercero con un derecho de explotación anterior del tipo de los contemplados en el art. 54 LP.

2.5.

(Opción 2.5.1) [Si se quiere limitar la responsabilidad del cedente]. El cedente declara que no le consta la existencia de terceros con un mejor derecho sobre la invención protegida por la patente, ni la existencia de derechos de explotación adquiridos por terceros antes de la solicitud de la patente objeto del contrato, ni la dependencia de la patente respecto de patentes anteriores. Asimismo, tampoco le consta la existencia de vicios en la patente que imposibiliten su aplicación. El cedente no será responsable frente al cesionario en caso de que alguna de las anteriores eventualidades se pusiera de manifiesto con posterioridad a la ejecución del presente contrato. Si el cedente hubiese actuado de mala fe no podrá exonerarse de su responsabilidad. El cedente no se responsabiliza frente al cesionario si éste no obtuviese la rentabilidad económica que espera obtener de la explotación de la patente objeto de transmisión en este contrato.

(Opción 2.5.2.) [*Si se quiere garantizar la responsabilidad del cedente*]. El cedente garantiza al cesionario que no ha cedido previamente la patente a terceros y que no lo hará en el futuro, respondiendo frente al cesionario en caso de que se demostrara lo contrario. En estos supuestos el cesionario tendría derecho a ____ (*la percepción de una indemnización de ____ euros; la devolución del precio de la cesión de los conocimientos técnicos, etc*). El cedente garantiza al cesionario la inexistencia de vicios en la patente que imposibiliten su aplicación. El cedente garantiza al cesionario la rentabilidad económica de la explotación de la patente objeto de transmisión en este contrato, la cual se verá reflejada en ____ (*una reducción del tiempo de producción semanal; un aumento de un 5 por ciento del nivel de ventas de los productos elaborados con utilización de los conocimientos técnicos; un aumento de la calidad de los productos de acuerdo con los estándares de calidad usuales en la rama de producción, etc.*).

SÉPTIMA. Prohibición de competencia.

El cedente se obliga a no desarrollar en ____ (España/una Comunidad Autónoma, etc.), ni por sí mismo ni a través de terceros, actividades competidoras con la que los conocimientos técnicos y la patente tienen por objeto durante un período de ____ años a contar desde la fecha de la firma del presente contrato.

OCTAVA. Responsabilidad por daños causados por los productos elaborados con los conocimientos técnicos y la patente cedidos.

El cesionario asumirá la responsabilidad y todos los costes y gastos que puedan surgir como consecuencia de reclamaciones originadas por cualquier irregularidad de los productos o servicios elaborados, prestados o comercializados haciendo uso de la presente cesión, siempre que dichas irregularidades que ocasionaron la reclamación sean consecuencia de algún fallo o desviación respecto de la correcta utilización y explotación de la invención patentada o de los conocimientos técnicos cedidos, de conformidad con las instrucciones del cedente. En otro caso, si las irregularidades se produjeron al obrar el cesionario de buena fe y siguiendo las instrucciones del cedente para la explotación de la patente y los conocimientos técnicos, responderá el cedente.

NOVENA. Duración del contrato.

El presente contrato tendrá una duración de años, finalizados los cuales y previo acuerdo de las partes, se podrá prorrogar por otros ... años, en cuyo supuesto se actualizará y será objeto de otro convenio los pagos que deba efectuar el cesionario.

DÉCIMA.- Mantenimiento del contrato.

Las partes acuerdan que, en el supuesto en que alguna de las disposiciones del presente contrato sea declarada ineficaz, sea esta ineficacia originaria o sobrevenida, el resto del

contrato será válido. La estipulación que sea declarada ineficaz será sustituida por otra que las partes decidan de mutuo acuerdo.

UNDÉCIMA.- Resolución.

1. Este contrato se resolverá de pleno derecho por incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones pactadas. Si se tratara de un incumplimiento subsanable, éste podrá ser subsanado en el plazo de ... (número) días. Dicho incumplimiento deberá notificarse a la otra parte desde el momento en que se tenga conocimiento del mismo, mediante cualquier medio que deje constancia expresa en el domicilio indicado al inicio de este contrato, haciendo mención expresa de la obligación que ha sido incumplida. Una vez transcurrido el plazo indicado en esta estipulación sin que la parte incumplidora haya subsanado su incumplimiento y notificado a la otra parte tal subsanación, el contrato se entenderá resuelto.

2. Si el incumplimiento contractual consistiera en un retraso de más de ... días en el pago por parte del cesionario , se aplicará un interés del ... por ciento sobre las cantidades debidas. Si transcurridos ... días no se hubiera producido el pago, el cedente podrá exigir la devolución de todos los materiales y equipos que fueron transmitidos en concepto de *know-how* y en relación con la patente, y tendrá derecho a percibir una indemnización de ... euros como compensación por el conocimiento técnico transmitido y que no puede ser devuelto.

3. Si el incumplimiento contractual consistiera en una violación del deber de confidencialidad y secreto por parte del cedente, éste vendrá obligado a pagar una indemnización de ... euros al licenciario .

4. El cedente podrá solicitar la resolución del contrato cuando hayan transcurrido (meses/días) sin que el cesionario haya iniciado el uso o explotación de los conocimientos técnicos o de la patente.

5. La declaración de nulidad de la patente constituye una causa de extinción del contrato, por imposibilidad de la prestación del cedente, en la medida en que desaparece el objeto del contrato. La nulidad de la patente no surtirá efectos respecto de las regalías vencidas y generará un derecho del cesionario a solicitar del cedente una indemnización por el importe de la inversión realizada, debidamente probado. Sin perjuicio de ello, si el cedente de la patente hubiere actuado de mala fe, el cesionario tendrá derecho a una indemnización de conformidad con lo previsto por el art. 114.2 LP.

6. Será causa de resolución del presente contrato de cesión la declaración de concurso de cualquiera de las partes.

DUODÉCIMA.- Inscripción del contrato

Cada una de las partes que formalizan el presente contrato está facultada para solicitar la inscripción del mismo en el Registro de Patentes de conformidad con el art. 79 LP, concediéndose de este modo al cesionario un derecho de uso de la patente absoluto, que podrá oponerse frente a terceros de buena fe. Los gastos que se deriven de la inscripción del contrato

de cesión serán de cuenta del cesionario, quedado obligado el cedente a prestar toda la colaboración necesaria para lograr dicha inscripción.

DÉCIMO TERCERA.- Naturaleza del contrato

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

DÉCIMO CUARTA.- Las relaciones entre los contratantes derivadas de la cesión de los conocimientos técnicos se regularán por lo establecido en este contrato, siendo el único suscrito por las partes. Cualquier modificación de lo establecido en el presente contrato requiere forma escrita.

DÉCIMO QUINTA.- Gastos e impuestos.

Todos los gastos de elevación a público del contrato y, en su caso, impuestos indirectos derivados del otorgamiento del mismo serán soportados por ...(ambas partes igualmente/por el cedente/por el cesionario).

DÉCIMO SEXTA.- Ley aplicable y jurisdicción competente.

(Opción 1) El presente contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes españolas y se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de ... (ciudad).

(Opción 2) Cláusula de arbitraje. 1. Las partes intervinientes, con renuncia expresa de su fuero propio o de cualquier otro que pudiera corresponderles, acuerdan que todo litigio, discrepancia o cuestión que pudiera surgir en la interpretación, aplicación o ejecución del presente contrato, se resolverá mediante arbitraje de un tercero. A estos efectos, se someten a la competencia de

2. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte.

3. Para los procedimientos arbitrales que pudieran suscitarse, designan como domicilio, a efectos de notificaciones, los mencionados al inicio de este contrato. Si los datos anteriores se modificaran durante la vigencia del presente contrato, los nuevos datos serán comunicados a la otra parte por cualquier medio que deje constancia expresa, quedando unidos al mismo, a modo de anexo.

DÉCIMO SÉPTIMA.- A efectos de cualquier notificación o comunicación relacionada con este contrato, las partes designan como domicilio el que consta al inicio de este contrato. Cualquier tipo de comunicación relacionada con el presente contrato deberá hacerse por escrito a través de cualquier medio que deje constancia expresa de la misma. Si cualquiera de las partes modificara su domicilio o cualquier otro dato durante la vigencia del presente contrato, los nuevos datos serán comunicados a la otra parte por cualquier medio que deje constancia expresa, quedando unidos al mismo, a modo de anexo.

Y en prueba de su conformidad, firman el presente documento y sus anexos en el lugar y fecha señalados ut supra.

Por el cedente
Don/Doña ... (nombre y apellidos)

Por el cesionario
Don/Doña ... (nombre y apellidos)