

**CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE ENTRE
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**

Y

NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA

Y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA

REUNIDOS

De una parte, D. Emilio Lora-Tamayo D´Ocón , en su calidad de Presidente y en nombre y representación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con CIF Q2818002D, domiciliada en c/ Serrano, 117, 28006-Madrid (en adelante CSIC), constituida según Real Decreto 1730/2007 de 21 de diciembre (BOE de 14 de enero de 2008), en virtud de la competencia que tiene atribuida por el artículo 11.2.e) e i) del Estatuto del CSIC, aprobado por Real Decreto 1730/2007, y según Real Decreto 663/2008 por el que se le nombra Presidente del CSIC.

De otra parte, D^a Paloma Collado Guirao, Vicerrectora de Investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), en virtud de la delegación aprobada por Resolución de 6 de junio de 2012 (B.O.E . 20.06.12).

De otra parte, El Sr. D. Rafael Jiménez Ramirez, mayor de edad, con D.N.I. núm. 50686729L, como Apoderado, actuando en nombre y representación de la Empresa Acesur-Tarancón (en adelante ACESUR), con CIF núm. A80245129, domiciliada en Crtra La Carolina, 29 23220 VILCHES (Jaén) , que fue constituida ante el Notario de Madrid, D. José M.de la Cruz Lagunero, el 5 de febrero de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, el 9 de marzo de 1.992, y de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de Sevilla, D. Miguel Angel del Pozo Espada, el 18 de marzo de 2009.

CSIC –UNED y ACESUR recibirán en adelante la denominación de la “Parte” por separado y las “Partes” de forma conjunta.

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

EXPONEN

I.- El CSIC y la UNED son los titulares de la solicitud de patente “Procedimiento de obtención de materiales multifuncionales y renovables a partir del rechazo de pipa procedente de la producción de girasol, P201130303” presentada el 07 de marzo de 2011, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y que protege la invención generada por el grupo de investigación dirigido por la Dr./Dra. M. A. Martin Luengo, empleada del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, el grupo de investigación dirigido por el Dr. M. Yates Buxcey, empleado del CSIC en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, el grupo de investigación dirigido por la Dra. M. Ramos Gomez, empleada del CBMSO (UAM-CSIC) en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y la Dra. R. M. Martin Aranda de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

II.- El CSIC y la UNED son dueños de información y know-how confidenciales relacionados con la invención descrita en la solicitud de patente referida anteriormente.

III.- ACESUR es una empresa que desarrolla su actividad en el sector de alimentación y tiene los recursos y la capacidad técnica, financiera y comercial para desarrollar y comercializar el Producto (tal y como se define más adelante) según los términos de este Contrato.

IV.- ACESUR está interesada en Desarrollar y Comercializar el Producto en el Territorio y en obtener una licencia exclusiva de los Derechos de Patente del CSIC (tal y como se definen más adelante).

Contrato de I+D financiados por el CDTI

V.- Las Partes están interesadas en ejecutar este contrato en base a las cláusulas detalladas a continuación.

Por lo tanto, para, y en consideración de, lo expuesto anteriormente y de los compromisos expresados en este documento, CSIC-UNED y ACESUR, y con la intención de obligarse legalmente, acuerdan por este documento que serán de aplicación las siguientes:

CLÁUSULAS

1. DEFINICIONES

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

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

“Campo de Aplicación”: todas las aplicaciones cubiertas por cualquier Derecho de Patente válido.

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

“Comercialización”, “Comercializar”: todas las actividades que se relacionan con el etiquetaje, la publicidad, la promoción, el marketing, la acción de poner el precio, la distribución, el almacenaje, el ofrecimiento para la venta, la venta, y el servicio y apoyo al cliente.

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

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

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

Los Derechos de Patente en la Fecha de Entrada en Vigor de este Contrato incluyen.

ES 201130303

PCT 2012/070079

De acuerdo con la definición, los Derechos de Patente no se limitan a los referidos en este párrafo.

“Desarrollo”, “Desarrollar”: actividades relacionadas con el desarrollo del Producto, incluyendo la validación, estudios y análisis de producto, ensayos de estabilidad, desarrollo de procesos,

aseguramiento de la calidad, control de calidad, estudios previos y posteriores a la Aprobación Reglamentaria, y aspectos reglamentarios.

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

"Filial": cualquier entidad legal bajo el control directo o indirecto de ACESUR, o bajo el mismo control directo o indirecto que ACESUR, entendiéndose control como:

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

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

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

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

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

“Producto”: cualquier producto que

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

"Reivindicación Válida": cualquier reivindicación

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

“Solicitud de Patente”: Solicitud de patente española “Procedimiento de obtención de materiales multifuncionales y renovables a partir del rechazo de pipa procedente de la producción de girasol, P201130303” presentada el 07 de marzo de 2011

"Sublicenciario": cualquier Tercera Parte a la que ACESUR haya concedido una sublicencia de un Derecho de Patente.

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

"Territorio": cualquier país donde hay un Derecho de Patente válido;

"Ventas Netas": significa, con respecto al Producto, la cantidad bruta facturada por ventas de ACESUR, Filiales o Sublicenciarios, a Clientes dentro del Territorio, menos las siguientes deducciones, siempre que estén incluidas en la factura de venta de dicho Producto:

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

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

- b) Impuestos sobre ventas, sobre el valor añadido e impuestos especiales, aranceles, y otros impuestos y cargas estatales directamente relacionados con la venta y que estén soportados por ACESUR, sus Filiales o Sublicenciarios, y no sean recuperables, excluyendo cualquier impuesto calculado sobre los ingresos derivados de dicha venta.

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

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

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

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es la concesión por parte del CSIC y la UNED, y la aceptación por ACESUR, de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato, de una licencia exclusiva a ACESUR, sobre los Derechos de Patente del CSIC-UNED para:

- a) Desarrollar, utilizar y Comercializar el producto en el Territorio y en el Campo de Aplicación, y
- b) Fabricar y contratar la fabricación del Producto sólo si es para su Desarrollo, utilización o Comercialización en el Territorio y en el Campo de Aplicación, siempre que cualquier Tercera Parte a la cual ACESUR contrate dicha fabricación acepte no fabricarlo para ninguna otra entidad o persona distinta a ACESUR, o sus Filiales o Sublicenciarios.

3. ÁMBITO TERRITORIAL

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

4. DURACIÓN Y TERMINACIÓN

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

4.2. Terminación por falta sustancial. Cualquier Parte tendrá derecho a dar por finalizado el Contrato, mediante una comunicación por escrito a la otra Parte, cuando se haya producido una falta sustancial por la última (Parte incumplidora). Para el propósito de esta Cláusula, se considerará falta sustancial:

- a) cualquier falta de una Parte respecto a las obligaciones y compromisos contraídos por este Contrato, que no se trate de una falta respecto a las obligaciones de pago y que, por sí misma o conjuntamente con otras faltas de la misma Parte, sea relevante para este Contrato y haya continuado durante sesenta (60) días después de que se le advirtiera por escrito y fehacientemente, o
- b) cualquier falta de una Parte respecto a las obligaciones de pago contraídas por este Contrato que haya continuado durante treinta (30) días después de que se le advirtiera por escrito y fehacientemente a la Parte incumplidora.

4.2.1. Efectos de la terminación por el CSIC-UNED debido a falta sustancial de ACESUR. Sin renuncia a las indemnizaciones y otros remedios que le puedan corresponder legalmente, si el CSIC-UNED da por finalizado este Contrato por falta sustancial de

ACESUR, la licencia de los Derechos de Patente concedidos por CSIC-UNED a ACESUR bajo este contrato finalizará inmediatamente en todo el Territorio. En este caso, ACESUR transferirá al CSIC-UNED, o a quien CSIC-UNED designe, sin ningún cargo:

- a) Todas las aprobaciones reglamentarias y las solicitudes de aprobación reglamentarias que sean de su propiedad para el desarrollo, fabricación o comercialización del Producto o uso del Procedimiento, y
- b) Todas las copias y muestras que estén bajo la posesión o control de ACESUR y que contengan Información Confidencial del CSIC-UNED.

4.2.2. Efectos de la terminación por ACESUR debido a falta sustancial del CSIC y/o UNED. Sin renuncia a las indemnizaciones y otros remedios que le puedan corresponder legalmente, si ACESUR da por finalizado este Contrato por falta sustancial del CSIC-UNED, el CSIC-UNED transferirá a ACESUR sin ningún cargo todas las copias y muestras que estén bajo la posesión o control de CSIC-UNED y que contengan Información Confidencial de ACESUR.

4.3. Terminación debido al cese del Desarrollo o Comercialización. Las Partes darán por finalizado este Contrato de mutuo acuerdo y por escrito, dentro de un periodo máximo de noventa (90) días tras la comunicación por escrito y fehacientemente de ACESUR al CSIC-UNED de su intención de finalizar el Desarrollo y/o la Comercialización. En tal caso serán de aplicación los puntos a) y b) del apartado 4.2.1.

4.4. Terminación por bancarota. Cualquiera de las Partes podrá dar por finalizado este Contrato si la otra entra en un proceso de bancarota o similar por el que deba asignar sus activos o actividades o el control de las mismas a una Tercera Parte.

4.5. Oposición a los Derechos de Patente. Si ACESUR cuestiona legal o administrativamente la validez de cualquier Derecho de Patente o apoya a Terceras Partes en ello, el CSIC-UNED podrá finalizar este Contrato inmediatamente, previa notificación por escrito a ACESUR. En este caso se aplicarán las estipulaciones del apartado 4.2.1.

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

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

5. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

El CSIC-UNED, utilizando recursos razonables, pondrá a disposición de ACESUR los conocimientos técnicos y el know-how relacionado con los Derechos de Patente y que puedan ser necesarios para ACESUR para la explotación de dichos derechos. El CSIC-UNED no tendrá ninguna obligación de suministrar ningún conocimiento técnico o know-how que no haya sido generado **por el quipo de investigación** (la Dra. Maria Ángeles Martín Luengo o bajo su supervisión) siendo empleado del CSIC-UNED.

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

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

6. CONFIDENCIALIDAD

6.1. Tratamiento de la Información Confidencial. Durante la vigencia de este Contrato, y en los cinco (5) años siguientes a la finalización o terminación del mismo, ambas Partes se obligan a:

- a) no divulgar ni comunicar a terceros, en su totalidad o en parte, Información Confidencial sin el consentimiento expreso y por escrito de la Parte Emisora;
- b) no utilizar, en su totalidad o en parte, Información Confidencial para fines distintos del cumplimiento del objeto de este Contrato;
- c) facilitar la Información Confidencial únicamente a su personal, consultores, asesores, subcontratistas o sublicenciarios, y siempre y cuando sea necesario, y usando la misma diligencia que usaría la Parte Receptora en proteger su propia información confidencial;
- d) impedir la copia o revelación de Información Confidencial por o a Terceras Partes (incluyendo pero no limitándose a sus Filiales), sin el consentimiento expreso y por escrito de la Parte Emisora;
- e) sin perjuicio de las anteriores disposiciones, suministrar la Información Confidencial a sus Filiales y a Terceras Partes solo cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto de este Contrato, y siempre que dichas Filiales o Terceras Partes acepten por escrito términos de confidencialidad equivalentes a los de esta cláusula.

6.2. Excepciones al tratamiento de la Información Confidencial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6.1., las Partes podrán usar o difundir Información Confidencial que:

- a) sea de conocimiento público o llegue al conocimiento público por medios diferentes a una infracción del presente Contrato por cualquiera de las Partes, o
- b) se haya generado, de forma independiente, por o para la Parte Receptora, sin ninguna conexión con la Información Confidencial, y siempre que dicha generación pueda ser documentada por petición de la Parte Emisora, o
- c) fuera conocida por la Parte Receptora con anterioridad a la fecha en la que la recibió de la Parte Emisora, siempre que la Parte Receptora lo pueda demostrar documentalmente, o
- d) deba ser comunicada por ley o por requerimiento judicial o gubernamental.

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

La inclusión de las referencias a la Licencia en el Producto de acuerdo con el apartado 9.4 tampoco se considerará como un incumplimiento de los términos de Confidencialidad.

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

7. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

7.1. Solicitud, gestión y mantenimiento de los Derechos de Patente. Durante la duración de este contrato, ACESUR será responsable de la preparación, solicitud, gestión y mantenimiento de los Derechos de Patente en el Territorio, y correrá con todos los gastos relacionados. ACESUR informará al CSIC-UNED, al menos anualmente y por escrito, del estado de todos los Derechos de Patente licenciados.

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

Si, durante el presente Contrato, ACESUR tiene la intención de dejar expirar o abandonar cualquier Derecho de Patente (incluyendo, pero no limitándose a, la entrada en fases nacionales

en cualquier país), ACESUR notificará al CSIC-UNED sobre dicha intención al menos sesenta (60) días antes de la fecha en la que tales Derechos de Patente expiren o sean abandonados, y CSIC-UNED tendrá derecho, pero no lo obligación, de asumir la responsabilidad sobre la preparación, solicitud, gestión y mantenimiento de dichos Derechos de Patente. El efecto de este Contrato finalizará entonces para los Derechos de Patente para los que CSIC-UNED haya asumido dicha responsabilidad y CSIC-UNED podrá por licenciarlos a cualquier Tercera Parte.

7.2. Defensa de los Derechos de Patente. En el caso de que ACESUR o cualquier filial o Sublicenciataria sea demandado por una Tercera Parte o advertido por escrito de una posible demanda, investigación o procedimiento judicial de naturaleza similar, en base a la infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial de esa Tercera Parte debido a la explotación de cualquier Derecho de Patente, ACESUR deberá notificarlo inmediatamente al CSIC-UNED, proporcionándole toda la información que posea al respecto. ACESUR tendrá el derecho, pero no la obligación, de actuar en primer lugar para defender sus derechos de explotación de los Derechos de Patente. Si esa defensa implica la defensa de un Derecho de Patente, las Partes colaborarán para intentar que no resulte en litigio judicial. Si finalmente se produjera este, el abogado que represente los intereses de ACESUR deberá elegirse en conformidad con el CSIC-UNED, quien tendrá además el derecho a ser representado de forma independiente por un consejero o asesor legal que sea aceptable para ACESUR, y cuyo coste correrá a cargo del CSIC-UNED. En cualquier caso, el CSIC-UNED colaborará con ACESUR en cualquier demanda, juicio, investigación o procedimiento de naturaleza similar en la que ACESUR esté implicado por las causas definidas en este apartado 7.2. ACESUR correrá con los posibles costes adicionales generados al CSIC-UNED por dicha colaboración, tales como los costes de viajes, dietas, formalización y registro de documentos, trabajos realizados por Terceras Partes y similares.

Las Partes darán por finalizado este Contrato de mutuo acuerdo y por escrito, dentro de un periodo máximo de sesenta (60) días tras la comunicación por escrito y fehacientemente de ACESUR al CSIC-UNED demostrando que ACESUR está permanentemente obligado por resolución judicial a no hacer uso de uno o más de los derechos concedidos por este Contrato, debido a que dicho uso infringe derechos de propiedad intelectual o industrial de una Tercera Parte. En tal caso serán de aplicación los puntos a) y b) del apartado 4.2.1. y el apartado 4.6.

Si ACESUR rehúsa defender cualquier Derecho de Patente que le haya sido licenciado por este Contrato en un periodo de sesenta (60) días después de haber recibido notificación de una demanda o advertencia de una posible demanda, el CSIC-UNED tendrá derecho a finalizar este Contrato previa comunicación por escrito a ACESUR con quince (15) días de antelación, y será de aplicación su apartado 4.2.1. y el apartado 4.6.

7.3. Defensa frente a infractores de los Derechos de Patente. En el caso de infracción de cualquier Derecho de Patente por una Tercera Parte, la Parte que tenga conocimiento de ello lo notificará a la otra, proporcionándole toda la evidencia de dicha infracción de la que disponga.

Las Partes cooperarán y harán los esfuerzos razonables para detener tal infracción sin llegar a litigio judicial. Si se requiere litigio, ACESUR tendrá la obligación de promover y desarrollar cualquier demanda, acción o procedimiento legal necesario. El abogado que represente los intereses de ACESUR deberá elegirse en conformidad con el CSIC-UNED, quien tendrá además el derecho a ser representado de forma independiente por un consejero o asesor legal que sea aceptable para ACESUR, y cuyo coste correrá a cargo del CSIC-UNED. ACESUR notificará al CSIC-UNED la decisión de iniciar cualquier acción legal para defender cualquier derecho de Patente en un periodo de sesenta (60) días después de haber conocido la infracción. Si dicha acción legal comprende la defensa de cualquier Derecho de Patente, ACESUR notificará al CSIC-UNED su decisión con al menos noventa (90) días de antelación a la fecha límite para iniciar esa defensa.

ACESUR no aceptará, ni se comprometerá a aceptar, ninguna solución, incluida cualquiera que se pueda alcanzar durante cualquier juicio, acción o procedimiento legal, relativa a la infracción por Terceras Partes de cualquier Derecho de Patente, sin el consentimiento previo y por escrito del CSIC-UNED.

El CSIC-UNED colaborará con ACESUR en cualquier juicio, demanda, reclamación, investigación o procedimiento legal de naturaleza similar en el que ACESUR esté o vaya a estar implicado debido a infracción de cualquier Derecho de Patente por una Tercera Parte.

ACESUR correrá con los posibles costes adicionales generados al CSIC-UNED en relación a dicha colaboración, tales como los costes de viajes, dietas, formalización y registro de documentos, trabajos realizados por Terceras Partes y similares.

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

En el caso de que ACESUR rehúse iniciar dentro de cualquiera de los periodos definidos en este apartado 7.3 una acción contra la infracción por Terceras Partes de cualquier Derecho de Patente, el CSIC-UNED tendrá derecho a finalizar dicho Contrato, previa comunicación por escrito a ACESUR con diez (10) días de antelación. Serán entonces de aplicación los apartados 4.2.1. y 4.6., pudiendo el CSIC-UNED emprender cualquier pleito, acción o procedimiento legal por su cuenta para la defensa de cualquier Derecho de Patente frente a una infracción por una Tercera Parte.

7.4. Uso no comercial de Derechos de Patente. El CSIC-UNED mantendrá el derecho a usar cualquier Derecho de Patente para propósitos no comerciales, en particular, para sus actividades internas de investigación, desarrollo y académicas, incluyendo cualquier investigación financiada por fuentes externas. En el marco de este Contrato, la investigación o el desarrollo con propósito comercial se entenderá cuando una o ambas actividades sean financiadas por una Tercera Parte que tenga ánimo de lucro, siempre que se realicen en el marco de un acuerdo en cualquiera de sus formas jurídicas por el que el CSIC-UNED se obligue a ceder, vender, alquilar, licenciar (incluyendo dar una opción de licencia), o transferir en cualquier forma cualquier derecho sobre resultados de dicha investigación y/o desarrollo a favor de esa Tercera Parte o de otra Tercera Parte que tenga ánimo de lucro.

8. REPRESENTACIÓN y GARANTÍAS

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

8.2. Representación y garantías por CSIC-UNED. CSIC-UNED declara y garantiza a ACESUR que, en la Fecha de Entrada en Vigor:

- a) **son organismos** (es una Agencia Estatal) con existencia y validez plena según la legislación de España y las legislaciones de cada jurisdicción donde su propiedad, licencia de derechos de propiedad o el ejercicio de sus actividades lo requieran;
- b) tiene el derecho, poder y autoridad suficiente para conceder a ACESUR, sin que ningún otro acuerdo del que sea parte lo impida, la licencia según este Contrato;
- c) no hay otros acuerdos válidos, opciones o compromisos con, de o hacia ninguna otra persona legal o natural para que la misma reclame ningún derecho respecto a ningún Derecho de Patente en el Territorio;
- d) no tiene conocimiento de que se haya iniciado ningún procedimiento legal para invalidar ninguno de sus Derechos de Patente.

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

- a) tiene derecho legal a ejercer su actividad tal y como la ejerce actualmente, y tal y como se contempla que la llevará a cabo en el marco de este Contrato; y
- b) está debidamente autorizada para ejecutar este Contrato y que este Contrato constituye una obligación legal, válida y vinculante para dicha Parte de acuerdo con todos sus términos, excepto por las limitaciones impuestas por la legislación aplicable a una

situación de bancarrota, insolvencia o por cualquier legislación que pueda afectar a los derechos de sus acreedores.

8.4. Garantías no cubiertas. Ninguna de las Partes ofrece ningún tipo de garantía distinta a las afirmadas expresamente en este Contrato. Cada una de las Partes renuncia a cualquiera de dichas garantías, ya sean expresas o implícitas, distintas a las afirmadas expresamente en este Contrato, incluyendo cualquier garantía de Desarrollo, Comercialización, adecuación a un uso concreto, ausencia de vicios ocultos o de cualquier otro tipo.

Sin perjuicio de lo anterior, el CSIC-UNED no ofrecen ningún tipo de garantía en relación con la patentabilidad de cualquiera de las solicitudes de Patente incluidas dentro de los Derechos de Patente o la posibilidad de extender dichos derechos, ni garantiza que el uso de las reivindicaciones de la Patente o de cualquier información o know-how licenciados por este Contrato no infrinja ninguna patente u otros derechos de propiedad intelectual e industrial de una Tercera Parte.

9. RESPONSABILIDADES SOBRE EL DESARROLLO Y LA COMERCIALIZACIÓN

9.1. Responsabilidades sobre el Desarrollo y la Comercialización. ACESUR será el único responsable de los daños, perjuicios, pérdidas o gastos que puedan derivar del Desarrollo y/o Comercialización.

9.2. Diligencia por ACESUR en el Desarrollo. ACESUR deberá hacer todos los esfuerzos razonables en Desarrollar el Producto con la mayor diligencia posible. Sin embargo, ACESUR podrá terminar dicho Desarrollo por razones técnicas o comerciales en aplicación del apartado 4.3.

Si ACESUR no lleva a cabo ningún Desarrollo dentro de un periodo de dos (2) años a partir de la Fecha de Entrada en Vigor, CSIC-UNED podrá dar por finalizado este Contrato, previa comunicación por escrito a ACESUR con diez (10) días de antelación, y serán de aplicación los apartados 4.2.1. y 4.6 de este Contrato.

9.3. Diligencia por ACESUR en la Comercialización. ACESUR deberá hacer todos los esfuerzos razonables en Comercializar el Producto con la mayor diligencia posible. Sin embargo, las Partes podrán dar por finalizado este Contrato si ACESUR comunica al CSIC-UNED de su intención de finalizar el Desarrollo y/o la Comercialización, según se estipula en el Apartado 4.3.

Si ACESUR no lleva a cabo ninguna Comercialización dentro de un periodo de cuatro (4) años a partir de la Fecha de Entrada en Vigor, CSIC-UNED podrá dar por finalizado este Contrato, previa comunicación por escrito a ACESUR con diez (10) días de antelación, y será de aplicación los apartados 4.2.1. y 4.6 de este Contrato.

9.4. Referencia a esta licencia. ACESUR deberá incluir una referencia en todos los Productos (o en sus envoltorios o etiquetas) y elementos asociados (tales como comunicados de prensa, folletos técnicos o de publicidad, sitios web, póster, informes, expositores comerciales y similares) informando que se venden bajo licencia de patente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (CSIC-UNED, España) o, si se requiere por razones comerciales o legales la versión en inglés, en la que, para referirse al CSIC-UNED, se utilizará la expresión "Spanish National Research Council (CSIC)" y "National Distance Education University (UNED)".

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

No se permite el uso de logotipos, imágenes o símbolos de identidad del CSIC-UNED por parte de ACESUR excepto previa aprobación por escrito del CSIC-UNED.

CSIC-UNED podrá dar por finalizado este Contrato por el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones de este apartado 9.4., si en un plazo de noventa (90) días tras comunicación por escrito a ACESUR este no lleva a cabo acciones demostrables para subsanar dicho incumplimiento, y serán entonces de aplicación los apartados 4.2.1. y 4.6 de este Contrato.

10. CONDICIONES ECONÓMICAS

10.1. Pago inicial. En contraprestación parcial por los derechos conferidos por CSIC-UNED en este Contrato, ACESUR abonará a CSIC-UNED la cantidad de CUATRO MIL euros (4000 €) a la Fecha de Entrada en Vigor.

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

el porcentaje del uno por ciento (1 %).

10.3. Informes de regalías. Tras la primera venta del Producto en cualquier país del Territorio, y dentro de un periodo de treinta (30) días después de que se cumplan los periodos anuales naturales iniciados en la Fecha de Entrada en Vigor, ACESUR enviará anualmente al CSIC-UNED un informe por escrito en el que se detallarán especificando Producto a Producto y país a país:

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

10.4. Procedimiento de Pago. A la entrada en vigor del presente contrato, y después de haber recibido el Informe de Regalías, el CSIC emitirá las facturas correspondientes a cargo de ACESUR con referencia al presente Contrato.

El pago será realizado por ACESUR tal y como se indique en dichas facturas. Si no se da indicación alguna, el pago deberá efectuarse antes de treinta (30) días tras la fecha de emisión de la factura, por transferencia bancaria a la cuenta especificada en la factura. Asimismo, si no se da indicación en la factura en otro sentido, ACESUR identificará la transferencia bancaria con el número de la factura y la siguiente referencia: "Licencia de la Patente P201130303 , Dra. Maria Angeles Martin Luengo".

Todos los pagos se distribuirán en la siguiente proporción: ochenta por ciento (80 %) para CSIC-UNED y veinte por ciento (20 %) para la UNED. CSIC emitirá las facturas correspondientes a ACESUR, con referencia a este Contrato.

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

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

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

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

Los resultados de la auditoría deberán ser comunicados por escrito a cada una de las Partes. Si la auditoría determina un pago a realizar por ACESUR superior al que en su momento se

realizó, la diferencia entre ambas cantidades deberá ser abonada por ACESUR a CSIC-UNED en un plazo máximo de treinta (30) días desde la fecha de dicha comunicación. Si como resultado de la auditoría se determina que hubo un sobrepago por parte de ACESUR, la cantidad excedente será deducida de las regalías a pagar por ACESUR.

CSIC-UNED correrá con todos los gastos y tasas de dicha auditoría, pero si de la misma se deduce que la diferencia entre la cantidad pagada a CSIC-UNED y la que le correspondía para cualquier periodo de pago anual dado es mayor de un cinco por ciento (5%) de la cantidad pagada, ACESUR deberá correr con todos los gastos y tasas de dicha auditoría y deberá abonar la diferencia como si la misma fuera un pago atrasado desde la fecha en la que se realizó el pago incorrecto, tal y como se establece en el punto 10.6.

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

11. CESIÓN Y SUBLICENCIAS

11.1. Cesión. ACESUR no podrá ceder ni transferir total o parcialmente los derechos que se le otorgan por este Contrato. Así, ACESUR no podrá vender, asignar, transferir, hacer préstamo de, o hipotecar en parte o en su totalidad, ninguno de los derechos concedidos por este Contrato, ni delegar ninguna de sus obligaciones o deberes exigidos por el mismo, sin el previo consentimiento por escrito del CSIC-UNED. La fusión, consolidación o reorganización de ACESUR con una o más Terceras Partes no implicará la transferencia sustancial de ninguno de los derechos concedidos por este Contrato sin el previo consentimiento por escrito del CSIC-UNED. Este consentimiento no será denegado o retrasado injustificadamente por CSIC-UNED.

11.2. Sublicencias. ACESUR no podrá conceder Sublicencias a Terceras Partes sin el previo consentimiento por escrito del CSIC-UNED.

11.3. Obligaciones de los sucesores del CSIC-UNED. Las obligaciones, derechos y beneficios de este Contrato seguirán siendo aplicables a las entidades sucesoras o asignatarios de los derechos del CSIC-UNED.

12. NOTIFICACIONES

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

Si son para el CSIC

Dr. Maria Angeles Martin Luengo
Instituto de Ciencias de los Materiales de Madrid (CSIC)
Campus Cantoblanco Universidad Autonoma de Madrid, 28049 Madrid
Tel.:0034913349034
Correo-e: mluengo@icmm.CSIC.es

Si son para la UNED

Dr. Rosa María Martín Aranda
Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica
Facultad de Ciencias
C/ Senda del Rey, 9, 28040 Madrid
Te.: 913987351

Si son para ACESUR

Rafael Jiménez Ramírez
Director Gerente Planta de Tarancón
rjimenez@acesur.com
tlf.: +34 969 327 380

Cualquier otra comunicación relativa a este Contrato deberá hacerse por escrito y se considerará como efectuada cuando la reciba el destinatario de forma efectiva. Estas comunicaciones podrán

enviarse por correo electrónico, seguidas de confirmación inmediata por correo certificado a la siguiente dirección de la Parte que deba ser notificada o a la dirección que dicha Parte designe:

Si son para el CSIC

Vicepresidente Adjunto de Transferencia de Conocimiento
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Serrano, 142. 28006 – Madrid. (España).
Correo-e: vatc@CSIC-UNED.es

Si son para la UNED

Vicerrectorado de Investigación
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
C/ Bravo Murillo, 38 – 8ª, 28018 Madrid

Si son para ACESUR

Rafael Jiménez Ramírez
Director Gerente Planta de Tarancón
rjimenez@acesur.com
tlf.: +34 969 327 380

13. LEY APLICABLE Y JURISDICCION

13.1. Ley aplicable. Este Contrato se regirá por la legislación de España.

13.2. Jurisdicción. Las Partes realizarán todos los esfuerzos razonables para resolver, mediante negociaciones de buena fe, cualquier controversia, diferencia o reclamación que pueda surgir durante la ejecución de este Contrato. En el caso de que las Partes no puedan resolver la controversia, diferencia o reclamación en un periodo de sesenta (60) días a contar desde la fecha en la que la misma fuera presentada por una Parte a la otra, las Partes se someterán, con expresa renuncia al foro que pudiese corresponderle, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid.

En el caso de cualquier disputa en conexión con este Contrato, incluyendo las relativas a su terminación según la Cláusula 4, todos los derechos y obligaciones de las Partes deberán continuar al menos hasta la fecha en la que dicha disputa se haya resuelto según las estipulaciones de esta Cláusula.

13.3. No renuncia a los derechos de las Partes. Las compensaciones de cualquier tipo otorgadas por una Parte a la otra Parte no implicarán necesariamente que alguna de las Partes renuncie a los derechos conferidos por este Contrato. En consecuencia, la aceptación por una Parte de una compensación no implica su renuncia a ejercer los derechos que contra la otra Parte pueda haber adquirido previa o posteriormente a dicha aceptación en el marco de este Contrato.

Asimismo, si una Parte, en cualquier momento y por cualquier periodo de tiempo, no es capaz de hacer que la otra Parte cumpla cualquiera de las estipulaciones de este Contrato, no implicará necesariamente que la primera Parte renuncie a que dichas estipulaciones sean aplicables en el futuro.

14. MISCELANEA

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

14.2. Modificación. Cualquier modificación o enmienda a este Contrato será válida sólo si se hace por escrito y está firmada por los representantes autorizados de las Partes. Las Partes pueden enmendar, modificar o alterar cualquiera de las estipulaciones de este Contrato, pero sólo mediante un documento escrito y ejecutado por ambas Partes.

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

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

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

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

**Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas**

**Universidad Nacional de
Educación a Distancia**

ACESUR

Emilio Lora Tamayo
D'Ocón
Presidente

Paloma Collado Guirao
Vicerrectora de
Investigación

XXXXXXXXXX